Der Einfluß von Mängeln des Patentes und der Erfindung auf den Lizenzvertrag

unter Berücksichtigung ausländischer Rechte

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des juristischen Doktorgrades
an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin

von

Gerhard Wiese

Gerichtsassessor aus Danzig

Tag der mündlichen Prüfung: 17. 7. 1940

Tag der Promotion: 25. 9. 1940

1942

Druck von Dr. Emil Ebering, Berlin SW 68, Ritterstraße 77/78

J 21

Dekan: Prof. Dr. Gieseke

1. Berichterstatter: Prof. Titze

2. Berichterstatter: Prof. Hedemann

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

Inhaltsübersicht

Seite

Abkürzungen 4

Einleitung. § 1 5

Erstes Kapitel: *Deutsches Recht*

A. Die Rechtsnatur der Lizenz und des Lizenzvertrages. § 2 7

B. Der Einfluß von Mängeln des Patentes und der Erfindung auf den Lizenzvertrag

a) Der Einfluß von Mängeln, die außerhalb des besonderen Risikos des Lizenzvertrages liegen. § 3 11

b) Der Einfluß von rechtlichen Mängeln des Patentes 14

1. Die Wirkung der nachträglichen Vernichtung des Patentes auf den Lizenzvertrag. § 4 14
2. Die teilweise Vernichtung des Patentes. § 5 28
3. Die Abhängigkeit des Patentes. § 6 33
4. Das Bestehen von Vorbenutzungsrechten. § 7 35
5. Die Erteilung von Zwangslizenzen. § 8 37
6. Die Einschränkung des Schutzumfanges des Patentes. § 9 39

c) Der Einfluß von sachlichen Mängeln der Erfindung

1. Die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung. § 10 42
2. Die Ertragsfähigkeit der Erfindung. § 11 45

Zweites Kapitel: *Schweizerisches Recht.* § 12 47

Drittes Kapitel: *Das Recht des früheren österreichischen Bundesstaates.* § 13 53

Viertes Kapitel: *Französisches Recht.* § 14 60

Fünftes Kapitel: *Englisches Recht.* § 15 63

Sechstes Kapitel: *Das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika.* § 16 67

Siebentes Kapitel: *Die gesetzgeberischen Möglichkeiten.* § 17 70

Literaturverzeichnis 73

Abkürzungen

a.BGB.	= Österreichisches allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch.
a.OR.	= Bundesgesetz über das Obligationenrecht vom 14. 6. 1881.
Arch.f.ziv.Praxis	= Archiv für die zivilistische Praxis.
BGE.	= Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts.
Bl.	= Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen. Hrsg. vom Reichspatentamt.
Bolze	= Bolze, Die Praxis des Reichsgerichts in Zivilsachen.
CC.	= Code Civil.
DJZ.	= Deutsche Juristen-Zeitung.
Dt.R.	= Deutsches Recht, Zentralorgan des NS-Rechtswahrerbundes.
Gruchot	= Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. Begründet von Gruchot.
Grünhut	= Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. Hrsg. v. Grünhut.
GRUR.	= Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Zeitschrift der deutschen Arbeitsgemeinschaft für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.
Ind.R.	= Zeitschrift für Industrierecht.
Jahrb.f.Dogm.	= Jherings Jahrbücher für Dogmatik des bürgerlichen Rechts.
LZ.	= Leipziger Zeitschrift für Handels-, Konkurs- und Versicherungsrecht.
Mitt.	= Mitteilungen vom Verband der deutschen Patentanwälte.
MuW.	= Markenschutz und Wettbewerb. Monatszeitschrift für Marken-, Patent- und Wettbewerbsrecht.
OR.	= Das schweizerische Obligationenrecht vom 30. 3. 1911.
PBl.	= Patentblatt.
PG.	= Patentgesetz.
RGRK.	= Das bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts (Kommentar von Reichsgerichtsräten) Berlin 1939.
RPC.	= Reports of Patent, Design, Trademark, and other Cases (Englische Sammlung industrierechtlicher Entscheidungen).
RGZ.	= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen.
ZR.	= Blätter für Zürcherische Rechtsprechung.

Einleitung

§ 1

Das Thema der vorliegenden Arbeit erscheint für eine zusammenfassende Darstellung schon deswegen besonders geeignet, weil das Recht des Lizenzvertrages in Deutschland bisher eine abschließende gesetzliche Regelung nicht gefunden hat. Das Patentgesetz vom 5. Mai 1936[1] enthält ebenso wie seine Vorgänger[2] keine Bestimmungen über den im gewerblichen Rechtsverkehr äußerst wichtigen Lizenzvertrag. Insbesondere ist die Antwort auf die für Wirtschaft und Industrie bedeutsame Frage nach der Mängelhaftung beim Lizenzvertrage nicht dem Patentgesetz zu entnehmen.

Es bleibt daher der Rechtsprechung und dem Schrifttum vorbehalten, diese Gesetzeslücke durch Stellungnahme zu den einzelnen Problemen und systematische Einordnung der Lösungsmöglichkeiten auszufüllen.

In den folgenden Ausführungen soll versucht werden, aus der besonderen Rechtsnatur des Lizenzvertrages heraus die Grundsätze für die Mängelhaftung zu ermitteln. Hierbei sind die Untersuchungen zunächst dem Deutschen Recht gewidmet (siehe I. Kapitel). Sodann soll nach einer rechtsvergleichenden Darstellung des Schweizerischen (II. Kapitel), Österreichischen (III. Kapitel), Französischen (IV. Kapitel), Englischen (V. Kapitel) und Amerikanischen (VI. Kapitel) Rechtes zu den gesetzgeberischen Möglichkeiten (VII. Kapitel) Stellung genommen werden.

Die in den folgenden Ausführungen mehrfach herbeigezogenen typischen Lizenzvertragsbedingungen stammen aus Formularen und Lizenzverträgen, die mir die Firmen Siemens, AEG. und Rheinmetall-Borsig sowie Herr Patentanwalt Dr. Hilliger für diese Arbeit in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt haben.

---

1. RGBl. 1936, Teil II, S. 117 ff.
2. Patentges. v. 25. 5. 1877 (RGBl. S. 501). PG. vom 7. 4. 1891 (RGBl. S. 79) und PG. vom 7. 12. 1923 (RGBl. 1923, Teil II, S. 437).

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550822_0097

Erstes Kapitel

Deutsches Recht

A. Die Rechtsnatur der Lizenz und des Lizenzvertrages

§ 2

Die durch das Patent geschützte Erfindung kann in verschiedener Weise verwertet werden:

Der Patentinhaber kann selbst gewerbsmäßig die Erfindung herstellen, in Verkehr bringen oder gebrauchen, wozu ihn § 6 PG. ausdrücklich ermächtigt. Außerdem steht ihm gemäß § 9 Satz 2 PG. die Befugnis der beschränkten oder unbeschränkten Übertragung seines Rechtes aus dem Patent zu. Hierbei wird die unbeschränkte Übertragung des Patentes den wirtschaftlichen Interessen des Patentinhabers häufig deswegen nicht gerecht, weil er dadurch das ihm geschützte Recht völlig aus der Hand gibt. Bei der den Regelfall bildenden entgeltlichen Übertragung ist nämlich der Erfinder ein für allemal abgefunden und hat an späteren, im Augenblick des Vertragsabschlusses nicht voraussehbaren besonderen Gewinnen keinen Anteil mehr. Es hat sich daher in der gewerblichen Wirtschaft bald das Verlangen nach einer Verwertungsart ergeben, bei der das Recht aus dem Patent nur beschränkt übertragen wird. Aus diesem Bedürfnis heraus hat sich der Lizenzvertrag entwickelt.

Über den Begriff der Lizenz hat in der älteren Praxis lebhafter Streit geherrscht. Das Reichsgericht stand früher im Anschluß an die Rechtsprechung des Reichsoberhandelsgerichts auf dem Standpunkt, daß der Inhalt der Lizenz sich in dem obligatorischen Verzicht des Patentinhabers auf sein Verbotsrecht gegenüber dem Lizenznehmer erschöpfe[1].

1. ROHG. in Gareis, Bd. I, S. 232; RG. in Gareis, Bd. 6, S. 210/11; RGZ., Bd. 17, S. 54; Bd. 33, S. 103/04. Diese Ansicht wird auch noch heute im englischen und amerikanischen Recht vertreten. (Vgl. 5. u. 6. Kapitel.)

Es ist vor allem das Verdienst Kohlers[2], darauf hingewiesen zu haben, daß diese Anschauung mit dem Irrtum zusammenhängt, das Erfinderrecht als eine große Verbotsanstalt zu betrachten, in der „der Lizenzträger gewissermaßen unter dem Verbot hindurchschlüpft"[3]. Einer solchen Auffassung stehe vor allem entgegen — so führt Kohler a. a. O. weiter aus —, daß die Rechsordnung nicht eine negative, sondern eine positive Ordnung sei; sie gebe Rechte und Pflichten, nicht nur Verbote[4].

Im Anschluß an die Ausführungen Kohlers hat sich im Schrifttum die Ansicht durchgesetzt, die Lizenz als ein dingliches oder quasidingliches Recht an dem Patent anzusehen[5].

Dieser Meinung haben sich spätere Entscheidungen des Reichsgerichts[6] und die neuere Rechtslehre[7] durchaus angeschlossen, indem sie anerkennen, daß die Lizenz zwar einen lediglich obligatorischen Charakter haben könne, daß aber in der überwiegenden Anzahl der Fälle es der Absicht der Vertragsschließenden und den von ihnen gewollten wirtschaftlichen Zielen entspreche, daß dem Lizenznehmer ein positives Recht, d. h. ein quasidingliches Benutzungsrecht an dem Rechte des Patentinhabers eingeräumt sei; jedenfalls dann, wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet habe, keine weiteren Lizenzen zu geben, also bei der sog. a u s s c h l i e ß l i c h e n L i z e n z[8].

Es sind aber bei den noch zu erörternden zahlreichen Möglichkeiten des Inhaltes eines Lizenzvertrages auch Fälle denkbar, in denen lediglich vereinbart ist, daß der Patentinhaber dem anderen Teil gegenüber von seinem Verbietungsrecht keinen

---

2. Siehe insbesondere Handbuch, S. 508 ff.

3. Siehe Kohler, a. a. O. S. 508.

4. Siehe hierzu auch Kohler in Jb.f.Dogm., Bd. 18, S. 426 und in Grünhut, Bd. 25, S. 260.

5. Siehe Robolski, § 6, Nr. 2; Bolze in Gruchot, Bd. 38, S. 87; Kloeppel, S. 28; Munk, S. 18, 112; Gierke, S. 890 ff.; Kisch, S. 215 ff.

6. RGZ., Bd. 57, S. 39 ff.; Bd. 75, S. 400 ff.

7. Krauße, § 9, Anm. 7 II; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 6 u. 7.

8. Im Gegensatz hierzu enthält die e i n f a c h e L i z e n z eine solche Verpflichtung des Lizenzgebers, weitere Lizenzen nicht zu vergeben, nicht.

Gebrauch machen werde. Man wird jedoch dann nicht mehr von einer Lizenz im streng patentrechtlichen Sinne sprechen können[9].

Nach diesen Ausführungen kann nunmehr der Begriff der Lizenz dem Gesetz entnommen werden:

§ 9 PG. spricht von der Möglichkeit der beschränkten Übertragung des Rechtes aus dem Patent. Hierbei ist die Übertragung des Patentrechtes bei der Lizenz insofern beschränkt, als nur das Benutzungsrecht, nicht aber das Verfügungsrecht übergeht[10]. In § 15 Abs. 1 PG. wird die Zwangslizenz als die Zusprechung der Befugnis zur Benutzung der Erfindung definiert.

Demnach kann die Lizenz als die Übertragung des Rechtes zur Benutzung der Erfindung gekennzeichnet werden. Diese Übertragung stellt eine Verfügung über das Patentrecht in beschränktem Umfange dar; der Patentinhaber räumt dem Lizenznehmer ein dingliches Recht am Patent ein[11]. Soweit der Lizenznehmer das Benutzungsrecht hat, versagt ihm gegenüber die Wirkung des Patents, jeden andern von der Benutzung der Erfindung auszuschließen[12]. Die Lizenz bildet demnach eine Beschränkung des Rechtes aus dem Patent und kann daher am besten mit den Dienstbarkeiten des Sachenrechts verglichen werden[13].

Diese Begriffsbestimmung der Lizenz bildet einen geeigneten Ausgangspunkt für die folgenden Untersuchungen über die Rechtsnatur des Lizenzvertrages. Da der Lizenzvertrag — wie gesagt — bisher eine gesetzliche Regelung nicht gefunden hat, liegt es nahe, ihn den Regeln verwandter Rechtsgebilde des bürgerlichen Rechts zu unterstellen. In der Tat hat die ältere höchstrichterliche Rechtsprechung den Lizenzvertrag im Zusammenhang mit stempelrechtlichen Fragen zunächst als Kauf-

9. Klauer-Möhring, S. 214. — Eine wichtige Folge des negativen Charakters eines solchen Vertrages ist der Wegfall jeglicher Haftung des Patentinhabers, da dieser nichts „gewährt“ hat. (Vgl. Krauße, § 9, Anm. 8 vor A.)

10. Siehe Krauße, § 9, Anm. 7 I.

11. Vgl. Klauer-Möhring, § 9, Anm. 5.

12. Vgl. § 6 PG.

13. So auch Kohler, S. 508.

vertrag[14] und später als Pachtvertrag[15] angesehen. Auch im Schrifttum ist der Lizenzvertrag früher teils als Miet- oder Pacht- und teils als Kaufvertrag bezeichnet worden[16].

Eine solche Einordnung ist jedoch mit der reichen Fülle der möglichen Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien eines Lizenzvertrages nicht in Einklang zu bringen. Der Inhalt des durch den Lizenzvertrag gewährten Rechtes kann sich von einer bloßen Mitbenutzung bis zu einem fast das ganze Patent erschöpfenden Ausschließlichkeitsrecht steigern[17]. Auch weisen diejenigen Lizenzverträge, welche eine besonders enge Zusammenarbeit der Parteien zur Bedingung haben, häufig starke Einschläge gesellschaftsrechtlicher Natur auf.

Es geht daher nicht an, den Lizenzvertrag schlechthin den Rechtsnormen bestimmter Vertragsgruppen des bürgerlichen Rechtes zu unterstellen. Er ist vielmehr nach durchaus herrschender Meinung als ein Vertrag eigener Art anzusehen, dessen Rechtsfolgen in erster Linie aus dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages und nur hilfsweise unter Heranziehung verwandter rechtlicher Gesichtspunkte aus den Normen des bürgerlichen Rechtes erkannt werden können[18].

Für alle Lizenzverträge sind jedoch insbesondere im Hinblick auf die Frage der Mängelhaftung zwei Gesichtspunkte hervorzuheben:

1. Bei dem die Regel bildenden entgeltlichen Lizenzvertrag handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag im Sinne der §§ 320 ff. BGB., da die Leistung jeder Partei als Entgelt für die Leistung der anderen versprochen wird.

---

14. RGZ., Bd. 34, S. 302 ff.

15. RGZ., Bd. 76, S. 235; Bd. 90, S. 162; Bd. 116, S. 78; Bd. 122, S. 70.

16. Kohler, S. 589, 596 ff.; Bolze in Gruchot, Bd. 39, S. 8; Munk, S. 21; Zoll in Grünhut, Bd. 21, S. 566.

17. So Klauer-Möhring, § 9, Anm. 5.

18. Vgl. RGZ., Bd. 75, S. 400; RG. in MuW., Bd. 12, S. 552; RG. in MuW., Bd. 33, S. 420; Bd. 35, S. 405; RG. in Mitt., Bd. 38, S. 19; RG. in GRUR. 1929, S. 98; RG. v. 1. 2. 38 in GRUR. 1939, S. 700; Gierke, S. 890; Pietzcker, § 6, Anm. 16 e; Kent, § 6, Anm. 211; Kisch, S. 216; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 5; Krauße, § 9, Anm. 7 I; Ritter, S. 25; Schlott, S. 18.

2. Die Übernahme der gewerblichen Ausbeutung einer Erfindung ist ein mit Verlustgefahr verbundenes Spekulationsgeschäft, ein gewagtes Geschäft[19].

Der Begriff des gewagten Geschäftes, dem noch das Preußische Allgemeine Landrecht einen ganzen Abschnitt widmete[20], ist dem Bürgerlichen Gesetzbuche nicht zu entnehmen. Es sind darunter Schuldverhältnisse zu verstehen, für die das Laufen eines Risikos begriffliches Erfordernis ist[21].

Wer die Ausbeutung einer Erfindung übernimmt, weiß oder muß wissen, welche Hindernisse sich einer den erhofften Gewinn bringenden Verwertung des Patents entgegenstellen können. Dem Patent kann in rechtlicher Hinsicht drohen, daß es für nichtig erklärt wird, daß sich nachträglich die Abhängigkeit von einem anderen Patent herausstellt, daß Vorbenutzungsrechte an ihm bestehen, daß Zwangslizenzen zugesprochen werden oder daß der von den Parteien zugrundegelegte Schutzumfang nicht gegeben ist. Wirtschaftlich kann die Verwertung des Patentes durch neu auftauchende bessere Erfindungen gefährdet, oder die Ertragsfähigkeit durch technische Schwierigkeiten in Frage gestellt werden[22].

In allen diesen Fällen wird die Eigenart des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes wichtige Hinweise zur richtigen Verteilung des Vertragsrisikos geben.

B. Der Einfluß von Mängeln des Patentes und der Erfindung auf den Lizenzvertrag

a) Der Einfluß von Mängeln, die außerhalb des besonderen Risikos des Lizenzvertrages liegen

§ 3

Vorweg zu erörtern sind jedoch die Tatbestände, die mit der soeben angedeuteten Eigenart des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes nichts zu tun haben.

19. So RGZ., Bd. 33, S. 103; Bd. 78, S. 367; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 5; Krauße, § 9, Anm. 1 c; Lutter, S. 110.

20. Vgl. Pr.ALR., Teil I, Titel 11, 6. Abschn.

21. So Titze, Recht der Schuldverhältnisse, § 40 vor 1.

22. Vgl. hierzu im einzelnen die Ausführungen unter II b und c.

Hierunter fallen zunächst diejenigen Rechtsmängel, welche nicht typisch patentrechtlich sind. Als solche kommen in Betracht: Belastungen des Patentrechts mit Rechten Dritter und teilweise Vorausverfügungen über das Recht. Es gehört z. B. nicht zu dem üblichen Risiko eines Lizenzvertrages, wenn sich herausstellt, daß das Patentrecht mit einem Nießbrauch oder einem Pfandrecht belastet oder daß es bereits veräußert ist. Daher bestehen keine Bedenken, in diesen Fällen den Lizenzgeber in entsprechender Anwendung der §§ 434, 437 BGB. auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haften zu lassen.

Ebenso kommt die Rechtsnatur des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes insoweit nicht in Betracht, als der Lizenzgeber durch Zusicherung bestimmter Eigenschaften die volle Garantie übernommen hat. So hat das Reichsgericht in dem Urteil vom 12. 4. 1913[23] den Geber einer Lizenz über ein noch nicht patentiertes Geheimverfahren, dessen Neuheit er zugesichert hatte, auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haften lassen mit folgender Begründung:

Es „darf in aller Regel als das rechtliche Wesen derartiger Zusicherungen angenommen werden, daß für den wirklichen Bestand dessen, was zugesichert wird, eingestanden werden soll. Daraus folgt dann die Haftung auf das Erfüllungsinteresse, soweit sich demnächst die Zusicherung als unerfüllbar herausstellt." Zur hilfsweisen Bestätigung der Richtigkeit dieser Folgerung zieht das Reichsgericht noch die Haftungsbestimmungen der §§ 437; 459 Abs. 2, 463; 538, 581, Satz 2 BGB. in entsprechender Anwendung herbei. Zu dem gleichen Ergebnis wird man kommen müssen, wenn der Lizenzgeber z. B. das Fehlen von Vorbenutzungsrechten, einen bestimmten Schutzumfang des Patentes[24] oder die Wirtschaftlichkeit der Ausführung der Erfindung zusicherte.

Ebenso haftet der Lizenzgeber analog § 463 Satz 2 BGB. für Mängel, die er arglistig verschwiegen hat[25]; denn arglistiges Ver-

23. RGZ., Bd. 82, S. 155 = MuW., Bd. 12, S. 551.

24. RG. v. 28. 4. 28 in MuW., Bd. 27, S. 28 unter Anwendung der §§ 437, 440 BGB. — Über die Begriffe Vorbenutzungsrecht und Schutzumfang vgl. unten unter II b 4 und II b 6.

25. Vgl. Krauße, § 9, Anm. III; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10.

halten gehört gleichfalls nicht zu dem gewöhnlichen Risiko eines Lizenzvertrages.

Schließlich ist auch die Haftung des Lizenzgebers für den formellen Bestand des Patentes nicht unter dem Gesichtspunkt der Risikoverteilung zu beurteilen; denn derjenige, der sich für die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eine Vergütung versprechen läßt, muß in aller Regel voll dafür einstehen, daß die Erfindung patentgeschützt und daß er zur Lizenzerteilung berechtigt ist.

Die Praxis kennt jedoch zahlreiche Fälle, in denen die Lizenz bereits vor Anmeldung der Erfindung oder vor Bekanntmachung des Patents genommen wird. Diesen Verträgen liegt meistens der Gedanke zugrunde, die Erfindung technisch und wirtschaftlich zu erforschen und dem Lizenznehmer im Falle der Bewährung die weitere Benutzung der Erfindung zu gewährleisten. Die gewerbliche Wirtschaft bezeichnet sie als Optionsverträge, deren typischer Vertragsinhalt etwa folgender ist: „Der Erfinder übergibt seine Erfindung für den Zeitraum von ... Monaten zur Erprobung. Er verspricht, sich während dieses Zeitraums weiterer Verfügungen über die Erfindung zu enthalten. Die Parteien verpflichten sich, im Falle der Bewährung der Erfindung einen endgültigen Lizenzvertrag über sie abzuschließen."

Es ist selbstverständlich, daß der Erfinder in diesem Falle für den formellen Bestand des noch zu erteilenden Patentes nicht haften kann. Aber auch für Mängel der Erfindung wird seine Haftung grundsätzlich ausgeschlossen sein, denn der wirtschaftliche Zweck des Optionsvertrages ist es gerade, die Erfindung auf ihre Mängel zu untersuchen, ehe es zu einem endgültigen Lizenzvertrage kommt. Besonders aber dann, wenn die Parteien sich bei Abschluß des Vertrages darüber einig waren, daß die Konstruktion noch verbesserungsbedürftig ist, kommt eine Haftung des Erfinders im allgemeinen nicht in Betracht. Man kann diese Optionsverträge somit als eine Art Lizenzvorverträge bezeichnen, die auf Abschluß des endgültigen Lizenzvertrages gerichtet sind.

Rechtlich ist der sog. Optionsvertrag im Rahmen dieser Arbeit deswegen besonders interessant, weil er die weitest-

gehende Herabsetzung des Risikos bezweckt, das jedem Lizenzvertrage innewohnt.

b) Der Einfluß von rechtlichen Mängeln des Patentes

Als typisch patentrechtliche Mängel kommen in Betracht:

Die Nichtigkeitserklärung oder teilweise Vernichtung des Patentes, die Feststellung der Abhängigkeit des Patentes von älteren Schutzrechten, das Bestehen von Vorbenutzungsrechten an ihm, die Zusprechung von Zwangslizenzen und schließlich die Beschränkung des Schutzumfanges des Patentes.

1. Die Wirkung der nachträglichen Vernichtung des Patentes auf den Lizenzvertrag

§ 4

Das über eine Erfindung erteilte Patent kann unter den Voraussetzungen des § 13 PG. auf Antrag ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden[26]. Es handelt sich hierbei um ein typisch patentrechtliches Verfahren, dessen Zweck es ist, darüber zu entscheiden, ob das Patent zu Recht erteilt worden ist oder nicht. Da somit die Nichtigkeitsentscheidung die Wirkung einer zu Unrecht erfolgten Patenterteilung ausräumen soll, muß das die Nichtigkeit aussprechende Urteil auch rückwirkende Kraft haben[27]. Das Nichtigkeitsurteil spricht somit aus, daß das Patent von Anfang an nur ein Scheinrecht gewesen sei[28], wobei ein Gestaltungsurteil insofern vorliegt, als nur im Wege des Nichtig-

---

26. Wegen der näheren Voraussetzungen des § 13 PG. vgl. die Ausführungen S. 49—52.

27. Motive, S. 25; Krauße, § 13, Anm. 12; Klauer-Möhring, § 13, Anm. 6b; RGZ., Bd. 63, S. 141; Bd. 86, S. 46; Bd. 123, S. 113; a. M.: Schanze in MuW. 1930, S. 7 ff. und Fischer, Rückwirkung der Patentvernichtung, in Festschrift f. Isay (Beitr. z. Recht am gewerbl. u. geist. Eigentum d. In- u. Auslandes, hrsg. v. Mintz, 1933), S. 50 ff.; beide jedoch mit Begründungen, deren Schlußfolgerungen sich nicht durchgesetzt haben.

28. So RGZ., Bd. 123, S. 115 ff.

keitsverfahrens festgestellt werden kann, daß das Patent von Anfang an nichtig war[29].

Es liegt nahe, den Lizenzvertrag über ein später für nichtig erklärtes Patent angesichts der rückwirkenden Kraft der Nichtigkeitserklärung als einen Vertrag über eine unmögliche Leistung anzusehen. Aus der Nichtigkeit des Vertrages (§ 306 BGB.) würde dann zu folgern sein, daß die bereits gezahlten Lizenzgebühren nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zurückverlangt werden könnten. Diese Ansicht wurde in der Tat von Kohler[30], Staub[31] und Munk[32] vertreten. Sie mag zwar logisch richtig sein, würdigt aber nicht genügend die wirtschaftlichen und patentrechtlichen Gegebenheiten, die, wie eingangs festgestellt wurde, im Rahmen dieser Arbeit besondere Berücksichtigung verdienen.

Bei Abschluß eines Lizenzvertrages über eine patentierte Erfindung ist nämlich die Tatsache der Patenterteilung von ausschlaggebender Bedeutung. Das findet in den Lizenzverträgen der Praxis gewöhnlich darin seinen Ausdruck, daß deren § 1 üblicherweise etwa folgendermaßen beginnt: „Der Lizenzgeber erklärt, alleiniger Inhaber des Deutschen Reichspatentes Nr. . . . . zu sein." Es kommt dem Lizenznehmer also entscheidend darauf an, daß er die Möglichkeit hat, die Erfindung unter dem Schutz des Patentes zu benutzen. Er kann nicht bestreiten, daß er so lange, wie das Patent rechtsgültig bestanden hat, Vertragsvorteile in Gestalt einer günstigen geschäftlichen Stellung erwarb; für diesen praktischen Vorteil versprach er seine Gegenleistung, nicht für den theoretischen Bestand des Ausschließungsrechtes. Die Nichtigkeit des Patentes berührt daher den wirtschaftlichen Zweck des Lizenzvertrages insoweit und so lange nicht, als das Patent tatsächlich (wirtschaftlich) wie ein rechtsgültiges wirkt[33].

---

29. Vgl. Krauße, § 13, Anm. 12 a.

30. Handb., S. 591 ff.; Deutsches Patentrecht, S. 178 ff.; Industrierechtl. Abh., S. 185 ff.

31. PBl. 1888, S. 55.

32. S. 127.

33. So RGZ., Bd. 86, S. 55 ff.; RG. in MuW. 1936, S. 174.

Daraus ist zu folgern, daß die Nichtigkeitserklärung des Patentes Wirkungen auf den Lizenzvertrag nur für die Zukunft äußern kann. Diese Ansicht ist sowohl im Schrifttum[34] als auch in der Rechtsprechung[35] seit langem vorherrschend.

Der Lizenzgeber, dessen Patent nach Abschluß des Lizenzvertrages vernichtet wird, hat bis zum Zeitpunkt der Vernichtung dasselbe geleistet, was er auch ohne die Nichtigkeitserklärung gewährt hätte. Er hat nämlich seinem Vertragsgegner die Möglichkeit gegeben, die Erfindung bevorzugt vor der nicht lizensierten Konkurrenz auszubeuten. Das ist — wie wir gesehen haben — der wesentliche Inhalt seines Lizenzversprechens und er hat demnach bis zur Nichtigkeitserklärung erfüllt, wozu er verpflichtet war. Aus dieser vertragsgemäßen Erfüllung des Lizenzvertrages seitens des Lizenzgebers folgt, daß insoweit auch die Gegenleistung des Lizenznehmers geschuldet ist. Der Lizenzgeber braucht also grundsätzlich die bereits empfangenen Lizenzgebühren nicht zurückzuzahlen und hat einen Anspruch auf Zahlung der bis zur Vernichtung des Patentes fällig werdenden Gebühren. In diesem Sinne haftet der Lizenzgeber nicht für eine spätere Nichtigkeitserklärung des Patentes.

Rechtsprechung[36] und Schrifttum[37] sind sich jedoch darüber einig, daß dem Lizenznehmer im Falle der Vernichtung des Patentes das Recht eingeräumt werden muß, das Lizenzvertragsverhältnis für die Zukunft mit der Wirkung zu lösen, daß seine Verpflichtung zur Zahlung weiterer Lizenzgebühren entfällt. Es herrscht allerdings keine Klarheit über die rechtliche Grundlage eines solchen „Rücktritts"- bzw. „Kündigungsrechtes". Während Burlage[38] und Rasch[39] die §§ 581 Abs. 2, 542 Abs. 1 BGB. ent-

---

34. Munk, S. 149; Ziegler in GRUR. 1909, S. 24, 27; Breuer in GRUR. 1912, S. 90 ff.; Hagens in GRUR. 1914, S. 243/45; Burlage in MuW. 1915, S. 298 ff.; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10, § 13, Anm. 6; Krauße, § 9, Anm. 3 I b; Busse, S. 170.

35. RG. in GRUR., Bd. 4, S. 247; Bd. 11, S. 32; RG. in JW. 1902, S. 532, Nr. 111; JW. 1905, S. 543, Nr. 35; RGZ., Bd. 53, S. 104; Bd. 101, S. 238.

36. Siehe insbes. RGZ., Bd. 86, S. 45 ff.

37. Krauße, § 9, Anm. 3 I b; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10; Rasch, S. 9.

38. S. 299.

39. S. 9.

sprechend anwenden wollen, gehen die meisten Schriftsteller, die dem Lizenznehmer das Recht zubilligen, den Vertrag aufzulösen, auf die gesetzliche Grundlage eines solchen Rechtes nicht näher ein.

Es dürfte angesichts der rechtlichen Eigenart des Lizenzvertrages m. E. naheliegen, hier die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage anzuwenden.

Die Parteien des Lizenzvertrages gehen bei Vertragsabschluß erkennbar davon aus, daß das Patent besteht und bis zu seinem gewöhnlichen Ablauf bestehen bleiben wird; denn entsprechend dem naturgemäßen Ende des Patentes berechnen sie die Lizenzgebühr bzw. den zu zahlenden Pauschalbetrag. Wenn somit die Parteien über die Wirkung der Nichtigkeitserklärung des Patentes auf den Lizenzvertrag keine Bestimmung trafen, so doch nur deshalb, weil sie mit dem Fortbestand des Patentes rechneten. Die gemeinschaftliche Vorstellung beider Parteien geht somit dahin, daß das Patent bis zu dem voraussehbaren Zeitpunkt seines planmäßigen Erlöschens bestehen bleiben werde. Auf dieser Grundlage baut sich ihr Geschäftswille auf. Es liegen demnach die Voraussetzungen vor, die allgemein als Tatbestandsmerkmale der Geschäftsgrundlage angesehen werden[40]. Die Anwendung der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage kommt den besonderen wirtschaftlichen Erfordernissen des Lizenzvertrages deswegen besonders nahe, weil nach der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts der Wegfall der Geschäftsgrundlage „einen Vertrag nicht stets und ohne weiteres im ganzen hinfällig macht; er gibt nur zu der Prüfung Anlaß, ob und inwieweit ein Festhalten des anderen Teiles an dem Vertrage noch mit dem Grundsatz von Treu und Glauben in Einklang zu bringen, oder ob und inwieweit dem auf den Vertrag sich Berufenden der Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegen zu halten ist".

„Nationalsozialistisches Rechtsdenken führt hierbei zu der Betrachtung, daß dort, wo der geschlossene Vertrag sich durch Veränderung der Lebensgrundlage ohne Zutun der Vertrags-

40. Siehe RGRK., § 242 BGB., Anm. 5; Oertmann, S. 37.

genossen nachträglich als untragbar herausstellt, das starre Festhalten an ihm eine Verletzung der Gemeinschaftspflicht bedeuten würde."[41]

Das Ergebnis kann also je nach Lage des einzelnen Falles sowohl die völlige Verwerfung des Vertrages als auch seine Aufrechterhaltung unter anderen Bedingungen sein. Diese Elastizität der rechtlichen Ergebnisse entspricht auch dem Gedanken, daß die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage ebenso wie das verwandte Problem von der clausala rebus sic stantibus nur im Zusammenhang mit der Lehre von der Vertragsauslegung richtig angewandt werden kann[42]. Es muß also bei jedem einzelnen Lizenzvertrage besonders geprüft werden, wer das Risiko einer Verschiebung der bei Vertragsschluß vorhandenen Verhältnisse tragen soll. In diesem Zusammenhange gibt somit der Begriff des Vertragsrisikos wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung des einzelnen Falles[43].

Bei der völligen Vernichtung des Patentes wird man dem Lizenznehmer jedenfalls dann das Recht zur Auflösung des Lizenzvertrages geben müssen, wenn das dem Lizenzvertrage zugrundeliegende Patent rechtskräftig für nichtig erklärt worden ist[44]. Gerade mit Rücksicht auf die hier angewandte Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage kann man aber dem Reichsgericht folgen, wenn es[45] ausführt: „Richtiger gesagt, ist nicht unbedingt dieser Zeitpunkt" (der Nichtigkeitserklärung) „entscheidend, sondern es kommt darauf an, wann und inwieweit dem Lizenznehmer infolge der offenbar oder wahrscheinlich gewordenen Nichtigkeit die Vertragsvorteile entzogen werden. Seine Verpflichtungen hören spätestens mit der rechtskräftigen Nichtigkeitserklärung auf, jedoch können sie auch schon durch die drohende Nichtigkeit beseitigt oder gemindert werden. Hier-

41. So RGRK. a. a. O.; vgl. auch Lange in DtR. 1934, S. 533 ff.

42. Vgl. den Hinweis bei Titze, „Richtermacht und Vertragsinhalt", S. 20.

43. Siehe Titze a. a. O.

44. Über das neben diesem Recht zur Auflösung des Lizenzvertrages bestehende Recht des Lizenznehmers, die Zahlung weiterer Lizenzgebühren zu verweigern, vgl. unten S. 38.

45. RGZ., Bd. 86, S. 45 ff.

über wird nach billigem Ermessen und nach den konkreten Umständen zu entscheiden sein."

An einer anderen Stelle der genannten Entscheidung[46] deutet das Reichsgericht auf die Anwendbarkeit der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage hin, wenn es ausführt: In der Erwägung, daß bei jedem Patentlizenzvertrage beide Parteien mit der späteren Nichtigerklärung rechnen müssen, könne man auch einem solchen Vertrage, in dem der Fall der Nichtigerklärung nicht geregelt werde, sehr wohl die Auslegung geben, daß die Gegenleistung für die tatsächlichen Vorteile zur Benutzung eines zur Zeit als gültig anerkannten Patentes gewährt werden solle. Demgegenüber erscheine dann die spätere Nichtigerklärung oder schon die bloße erfolgversprechende Anfechtung des Patentes als eine neue Tatsache, welche die beim Vertragsschlusse vorhandenen Verhältnisse völlig umwerfe, weil sie dem Lizenznehmer die Berufung auf das Patent unmöglich mache und ihn hindere, die beim Vertragsschluß vorausgesetzten Vorteile fernerhin aus dem Vertrage zu ziehen; eine Tatsache, angesichts deren er nach Treu und Glauben nicht mehr am Vertrage festgehalten werden könne. Nicht die Ungültigkeit als solche, die ja von Anfang an vorhanden war, gebe ihm also die Berechtigung zum Rücktritt ex nunc, sondern die in der Erkenntnis oder Feststellung der Ungültigkeit liegende wesentliche Umgestaltung der Verhältnisse.

Der Lizenznehmer braucht also nicht solange an den Vertrag gebunden zu bleiben, bis ein rechtskräftiges Nichtigkeitsurteil vorliegt. Er kann vielmehr den Vertrag schon dann auflösen, wenn die Nichtigkeit wegen offenbarer Ungültigkeit des Patentes droht.

Über die rechtliche Natur dieses Auflösungsrechtes ist folgendes zu bemerken: Das normale Mittel, den Wegfall der Geschäftsgrundlage geltend zu machen, ist der Rücktritt vom Vertrage[47]. Ein Rücktrittsrecht des Lizenznehmers kommt hier jedoch nicht in Betracht, da der Rücktritt grundsätzlich ex tunc

46. Vgl. RGZ., Bd. 86, S. 55.

47. Siehe Oertmann, S. 161.

wirkt und somit einen Anspruch des Lizenznehmers auf Rückzahlung der bereits gezahlten Lizenzgebühren begründen würde, den wir oben bereits abgelehnt haben.

Es ist daher von folgenden Erwägungen auszugehen: Die Leistung des Lizenzgebers erschöpft sich nicht in der einmaligen Erteilung der Befugnis zur Benutzung der Erfindung. Vielmehr hat er die Erhaltung des Rechtszustandes zu gewährleisten, der dem Lizenznehmer die ungestörte wirtschaftliche Ausnutzung der Erfindung ermöglicht. Es handelt sich also bei dem Lizenzvertrage in diesem Sinne um ein Dauerschuldverhältnis, das auf ein mehr oder minder ununterbrochen dauerndes Gesamtverhalten im Sinne einer tatsächlichen und wirtschaftlichen Einheit gerichtet ist. Bis zur tatsächlichen oder drohenden Vernichtung hat der Schutz des Patentes seine Wirkung getan und dem Lizenznehmer die Ausbeutung der Erfindung ermöglicht. Die spätere Entziehung dieser Grundlage kann die bisherige Eignung des Patents zur Befriedigung der vertraglichen Interessen des Lizenznehmers nicht nachträglich wieder auslöschen. Das Recht zur Auflösung des Lizenzvertrages kann somit nur die in die Zukunft wirkende Kündigung des Vertrages sein[48].

Bei der Entscheidung der Frage, was aus der vereinbarten Lizenzgebühr wird, ist folgendes zu beachten:

Verhältnismäßig einfach ist die Rechtslage, wenn die Parteien des Lizenzvertrages die Zahlung fortlaufender Gebühren vereinbart haben. Bei Anwendung der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage ergibt sich mit Deutlichkeit, daß mit dem Zeitpunkt der Nichtigkeitserklärung des Patentes der Lizenzgeber nicht mehr die Zahlung der später fällig werdenden Lizenzgebühren verlangen kann; denn bereits mit der Vernichtung des Patentes steht dem Anspruch des Lizenzgebers auf Zahlung weiterer Lizenzgebühren der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung entgegen. Maßgebend kann hierfür nicht die

48. Zu vergleichen Oertmann, S. 163. — Eine besondere Form ist für die Kündigung nicht vorgeschrieben. Sie kann auch durch schlüssige Handlung erklärt werden. So wird in der Weigerung des Lizenznehmers, nach erfolgter Vernichtung des Patentes weitere Lizenzgebühren zu zahlen, regelmäßig eine Kündigung des Lizenzvertrages zu erblicken sein.

Kündigung sein[49]. Sie hat für den Wegfall der Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren nur deklaratorische Bedeutung, da der tatsächliche Wegfall der Geschäftsgrundlage schon mit der Vernichtung des Patentes eingetreten ist.

Neben dem oben S. 18—20 dargelegten Recht, den Lizenzvertrag durch Kündigung zur Auflösung zu bringen, steht dem Lizenznehmer die Befugnis zu, unabhängig von einer Kündigung des Lizenzvertrages die Zahlung weiterer Lizenzgebühren zu verweigern, indem er der entsprechenden Klage des Lizenzgebers den Einwand unzulässiger Rechtsausübung entgegenhält. Der Lizenznehmer wird von einer Kündigung insbesondere dann Abstand nehmen und sich auf die Leistungsverweigerung beschränken, wenn in dem Lizenzvertrage neben der Gewährung der Lizenz noch andere Leistungen des Lizenzgebers enthalten sind, an denen er ein selbständiges wirtschaftliches Interesse hat (z. B. die Mitteilung besonderer Fabrikationsgeheimnisse). In diesem Falle dürfte allerdings die Klage des Lizenzgebers auf Zahlung der Lizenzgebühren nicht völlig abzuweisen sein, vielmehr hat der Lizenznehmer den entsprechenden Gegenwert für die bestehen bleibenden Leistungen zu zahlen.

Ebenso deutlich ist aber auch, daß die vor der Nichtigkeitserklärung fällig gewesenen Lizenzgebühren an den Lizenzgeber gezahlt werden müssen, da — wie bereits ausgeführt — der Lizenznehmer bis zu diesem Zeitpunkt die tatsächlichen Nutzungen aus der Erfindung gezogen hat.

Man darf hierbei jedoch nicht rein schematisch verfahren[50]. Im allgemeinen werden die Parteien für die Dauer des Lizenzvertrages gleichbleibende Lizenzgebühren vereinbart haben, obwohl die Gewinnmöglichkeiten gegen Ende der Dauer des Lizenzvertrages insofern größer zu werden pflegen, als das am Anfang in die Erfindung gesteckte Kapital sich jetzt erst amortisiert. Grundsätzlich muß aber ein etwa eintretender Geschäftsverlust unter das Risiko des Lizenzvertrages fallen, denn die Parteien mußten bei Festsetzung der Lizenzgebühren damit

49. A. M.: Krauße, § 9, Anm. 8 A II: „Wegfall weiterer Lizenzzahlung erst nach der Rücktrittserklärung".

50. Vgl. Rasch, S. 10, 11.

rechnen, daß das Patent vernichtet werden könnte. Vertragsparteien, die dieses Risiko ausschließen wollen, müssen Vereinbarungen des Inhaltes treffen, daß bei Vernichtung des Patentes eine Ausgleichssumme von dem einen oder dem anderen Teile — je nach der Höhe der Lizenzgebühren — zu zahlen ist.

Allerdings sind Fälle denkbar, bei denen auch ohne eine solche ausdrückliche Bestimmung ein gerechter Ausgleich geschaffen werden muß. Wenn nämlich das Mißverhältnis zwischen den von dem Lizenznehmer bereits gezahlten Lizenzgebühren und der in der tatsächlichen Gewährung des Patentschutzes liegenden Gegenleistung derart groß ist, daß es von dem jedem Lizenzvertrage innewohnenden Risiko nicht mehr erfaßt wird, so gestattet und gebietet die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage unter sorgfältiger Abwägung aller Umstände des einzelnen Falles, daß entweder der Lizenzgeber die bisher empfangenen Lizenzgebühren ganz oder teilweise zurückzahlt oder aber, daß er den Anspruch auf Fortzahlung der Lizenzgebühren auch nach der Nichtigkeitserklärung des Patentes überhaupt oder für eine bestimmte Zeit behält.

Gegenüber solchen besonders liegenden Ausnahmefällen ist aber festzuhalten an den oben aufgestellten Grundsätzen:

1. Die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren entfällt spätestens mit der Nichtigkeitserklärung des Patentes.

2. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung bereits empfangener Lizenzgebühren.

3. Etwa dadurch entstehende Unbilligkeiten fallen in der Regel unter das gewöhnliche Geschäftsrisiko des Lizenzvertrages.

Besondere Schwierigkeiten können auftauchen, wenn statt laufender Lizenzgebühren ein einmaliger Pauschalbetrag für die Überlassung der Benutzung des Patentes vereinbart wurde und das Patent nachträglich für nichtig erklärt wird.

Kloeppel vertritt[51] die Auffassung, daß in einem solchen Falle dem Lizenzgeber der ganze bereits gezahlte Betrag verbleibe. Er führt aus, daß man aus der vorbehaltlosen einmaligen Zahlung des Lizenznehmers für die Gestattung der Erfindungsbenutzung den Schluß ziehen müsse, daß der Lizenznehmer das

51. S. 41, 42.

darin liegende Risiko auch wirklich hat übernehmen wollen, weil ihm so viel daran gelegen habe, eine Lizenz zu erhalten. Zu dem gleichen Ergebnis kommt offenbar Schall[52] mit der Begründung, es handle sich bei der Lizenzgewährung um einen einmaligen Verzicht des Patentinhabers auf sein Vergütungsrecht gegenüber dem Lizenznehmer und demgemäß könne die Gegenleistung für diesen einmaligen Verzicht auch nicht zurückgefordert werden.

Diesen Meinungen gegenüber ist folgendes geltend zu machen:

In der einmaligen Zahlung einer Pauschalsumme für die Lizenzgewährung liegt kein grundsätzlicher Unterschied gegenüber der Vereinbarung fortlaufender Lizenzzahlungen. Letzten Endes handelt es sich hierbei nur um Zahlungsmodifikationen. Falls die Parteien es nicht ausdrücklich zum Inhalt des Vertrages gemacht haben oder sonstige Anhaltspunkte dafür vorliegen, enthält die Vereinbarung fortlaufender Lizenzgebühren ebensowenig einen Vorbehalt hinsichtlich der Übernahme des Risikos wie die Zahlung eines einmaligen Pauschalbetrages, durch den die laufenden Lizenzgebühren ein für allemal abgegolten sein sollen.

Gegenüber der von Schall vertretenen Auffassung dürfte der Hinweis genügen, daß die Ansicht, die Lizenz erschöpfe sich in einer bloßen Verzichterklärung gegenüber dem Lizenznehmer — wie bereits ausgeführt wurde — weder richtig ist, noch der herrschenden Auffassung entspricht.

Die Frage: „Was wird aus der bereits gezahlten Pauschalsumme, bzw. aus dem Anspruch auf deren Zahlung?", muß daher unter anderen Gesichtspunkten entschieden werden.

Rasch[53] kommt zu dem Ergebnis, daß dem Lizenzgeber ein Teilbetrag verbleiben müsse, welcher der Zeit bis zur Vernichtung des Patentes im Verhältnis zur vereinbarten Dauer des Lizenzbetrages entspreche; ein hiernach vom Lizenznehmer gezahlter Mehrbetrag sei diesem nach Bereicherungsgrundsätzen zurückzuerstatten. Rasch stützt diese Auffassung offenbar auf die Vorschriften des BGB. über den Pachtvertrag[54].

---

52. S. 131.

53. S. 10.

54. Das bei Rasch erfolgte Zitat der Vorschrift des § 542, Abs. 2 BGB. ist nicht verständlich; offenbar liegt ein Druckfehler vor.

Die vorliegende Arbeit möchte auch hier die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage zur Anwendung bringen, die zu folgendem Ergebnis führen muß: Mit der Nichtigkeitserklärung des Patentes ist die Grundlage für den auf eine normale Dauer des Patentes berechneten Lizenzvertrages weggefallen. Den Grundsätzen von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr entspricht es, daß die Tatsache des Wegfalls der Geschäftsgrundlage sich auf die für die Lizenzgewährung gezahlte Vergütung auswirkt, gleichgültig, ob diese als einmaliger Pauschalbetrag oder in laufenden Gebühren entrichtet wird.

Eine allzu schematische Anwendung der Berechnungsart könnte hierbei allerdings zu einem Ergebnis führen, das an Hand folgenden Beispiels erläutert werden möge:

Für eine am 1. 10. 1940 gewährte Lizenz auf ein Patent, das planmäßig am 1. 10. 1950 erlöschen würde, sind als einmaliger Pauschalbetrag 20 000 RM gezahlt worden. Am 1. 10. 1945 wird das Patent rechtskräftig für nichtig erklärt. Nunmehr verlangt der Lizenznehmer 10 000 RM von den gezahlten 20 000 RM zurück, indem er geltend macht, er habe nur die Hälfte der vorgesehenen Zeit den tatsächlichen Schutz des Patentes genossen.

Gegenüber diesem Vorbringen erhebt der beklagte Patentinhaber u. a. folgende Einwendungen:

Aus den (genügend zu substantiierenden) Umständen bei Abschluß des Vertrages ergebe sich, daß die einmalige Zahlung à fonds perdu erfolgen sollte.

Nach den Vorverhandlungen seien die Parteien bei Abschluß des Vertrages erkennbar davon ausgegangen, daß die Ausnutzung der Erfindung gerade in den ersten fünf Jahren der Dauer des Lizenzvertrages besonderen Erfolg verspreche, während in den letzten fünf Jahren mit neuen Erfindungen auf dem betreffenden Gebiet zu rechnen sei.

Diesen und ähnlichen Einwendungen dürfte in der Regel der Erfolg nicht zu versagen sein; denn gerade die Anwendung der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage zeigt mit zwingender Deutlichkeit, daß Umstände, von denen die Parteien bei Abschluß des Lizenzvertrages erkennbar ausgegangen sind, bei ihrem Wegfall auf das ganze Vertragsverhältnis Einfluß haben müssen.

Man wird daher zu einer „pro rata temporis"-Berechnung des zu zahlenden oder zurückzuzahlenden Entgeltes im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patentes nur dann kommen, wenn die Parteien für eine andere Berechnungsart nichts ausreichendes vortragen. Rechtfertigt sich aber aus den Verhandlungen bei Abschluß des Vertrages eine andere Berechnungsart, so wird diese anzuwenden sein.

Im einzelnen kommt es hierbei wieder auf die Lage des besonderen Falles an. So wird man bei einer Zahlung à fonds perdu den Rückzahlungsanspruch des Lizenznehmers überhaupt verneinen müssen. Ist andererseits die besondere Nutzbarkeit der Erfindung in den ersten fünf Jahren Grundlage des Vertragsabschlusses geworden und haben die Parteien bei einer Vergleichung der ersten und der letzten fünf Jahre der Vertragsdauer ein Nutzbarkeitsverhältnis 3 : 1 dem Vertrage zugrundegelegt, so wird dieser Verteilungsschlüssel — falls nicht noch andere Umstände hinzutreten — auch für den Rückforderungsanspruch des Lizenznehmers maßgebend sein. Das Entsprechende gilt für den Anspruch des Lizenzgebers auf Leistung der noch nicht gezahlten Pauschalgebühr im Falle der Nichtigkeitserklärung des Patentes.

Eine Haftung des Lizenzgebers auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung wird angesichts der Natur des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes nur in besonderen Ausnahmefällen eintreten, nämlich nur dann, wenn dem Lizenzgeber Tatsachen bekannt waren oder bekannt sein mußten, von denen er wußte oder wissen mußte, daß sie zur Vernichtung des Patentes führen würden. Das Risiko, das jeder Lizenzvertrag in sich birgt, bedingt auf der anderen Seite, daß die Vertragsparteien besonders vertrauensvoll zusammenarbeiten. (In dem erwähnten Abschnitt 6, 11. Titel, Teil I des ALR. „Von gewagten Geschäften und ungewissen Erwartungen" kommt dieser Gedanke in § 539 mit folgenden Worten zum Ausdruck:

„Bei allen gewagten Verträgen sind beide Teile schuldig, einander alle zur Zeit des Vertrages ihnen bekannten Umstände, wovon der Erfolg der Begebenheit, oder die Beschaffenheit des davon zu erwartenden Umstandes, ganz oder zum Teil abhängen kann, treulich anzuzeigen.")

Verschweigt daher der Lizenzgeber Umstände, die das Risiko zur Wahrscheinlichkeit oder gar Gewißheit des Verlustes werden lassen, so haftet er entsprechend § 463 Satz 2 BGB. auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung[55].

Eine entsprechende Anwendung der §§ 459 ff. BGB. erscheint zulässig, da die Rechtsprechung unkörperliche Güter, wenn sie im Verkehr wie Sachen behandelt werden, auch im Hinblick auf die Gewährleistungspflicht diesen gleichstellt[56]. Ein Sachmangel kann hier angenommen werden, da als Eigenschaft bei unkörperlichen Gegenständen alles das angesehen wird, was deren Wesen nach der allgemeinen Auffassung und Erfahrung über ihre Beschaffenheit ausmacht[57]. In diesem Sinne stellt die Nichtigkeit des Patentes einen Sachmangel der Lizenz dar. Eine Schadenshaftung setzt gemäß § 463 BGB., abgesehen von dem Vorliegen zugesicherter Eigenschaften[58], nur bei arglistigem Verschweigen des Patentinhabers ein. Jedoch wird bei der besonderen Risikolage des Lizenzvertrages in der Regel in jedem Verschweigen bekannter Umstände ein arglistiges Verhalten zu erblicken sein.

Im allgemeinen aber wird der Patentinhaber auch bei größter Sorgfalt die Gültigkeit seines Schutzrechtes nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilen können. Es kommt jedoch auch hier, wie bei der Mängelhaftung des Lizenzvertrages überhaupt, auf den einzelnen Fall an.

Ist z. B. das Patent auf Grund des § 13 Abs. 1 Ziff. 3 PG. (widerrechtliche Entnahme der Erfindung aus den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesen angewendeten Verfahren ohne seine Einwilligung) für nichtig erklärt worden, so wird grundsätzlich eine Haftung analog § 463 Satz 2 BGB. wegen der Arglist, die in dem Verschweigen der widerrechtlichen Entnahme der Erfindung liegt, anzunehmen sein. Aber schon bei der

55. Krauße, § 9, Anm. 3 III; Klauer-Möhring, S. 226.

56. So RGRK., § 459, Anm. 1, wobei in diesem Zusammenhange Patente und Lizenzen als solche unkörperlicher Güter ausdrücklich aufgezählt werden.

57. Vgl. RGRK., § 459, Anm. 4 I b.

58. Vgl. oben S. 22/23.

Nichtigkeitserklärung gemäß § 13 Abs. 1 Ziff. 2 PG. (die Erfindung ist Gegenstand des Patentes eines früheren Anmelders) wird selbst dann, wenn der Lizenzgeber das ältere Patent kennt, eine Haftung oft alleine deswegen nicht gegeben sein, weil die Prüfung der Identität in den meisten Fällen erhebliche Schwierigkeiten bereitet und praktisch eine genaue Übereinstimmung zwischen dem Vorpatent und der späteren Erfindung kaum jemals vorkommt[59].

Am deutlichsten wird die Ungewißheit, die jedem Patent innewohnt, aber dann, wenn es auf Grund des § 13 Abs. 1 Ziff. 1 PG. für nichtig erklärt wird; wenn sich also im Nichtigkeitsverfahren ergeben hat, daß der Gegenstand nicht patentfähig im Sinne der §§ 1, 2 PG. war.

Die §§ 1, 2 PG. enthalten die Voraussetzungen für die Patentfähigkeit einer Erfindung. Danach werden Patente erteilt für neue Erfindungen, die eine gewerbliche Verwertung gestatten (§ 1 Abs. 1 PG.). Ausgenommen sind jedoch Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde und Erfindungen von Nahrungs-, Genuß- und Arzneimitteln sowie von Stoffen, die auf chemischem Wege hergestellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstände betreffen (§ 1 Abs. 2 PG.). Eine Erfindung gilt gemäß § 2 PG. nicht als neu, wenn sie zur Zeit der Anmeldung in öffentlichen Druckschriften aus den letzten 100 Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits so offenkundig benutzt ist, daß danach die Benutzung durch andere Sachverständige möglich erscheint. Hierbei bleibt eine innerhalb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung dann außer Betracht, wenn sie auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht (§ 2 Satz 2 PG.).

Diese genannten Voraussetzungen müssen vorliegen, ehe das Patentamt auf die Anmeldung einer Erfindung das Patent erteilt. Im Interesse des Vertrauens auf den Wert eines Patents würde es liegen, wenn diese Entscheidung unanfechtbar wäre. Da es sich aber nicht vermeiden läßt, daß hin und wieder trotz Vor-

59. Vgl. Klauer-Möhring, § 4, Anm. 3.

prüfung Patente zu Unrecht erteilt werden[60], hat das Patentgesetz im § 13 Ziff. 1 PG. die Möglichkeit einer Nachprüfung der Patentfähigkeit im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt geschaffen, wobei sämtliche Voraussetzungen der §§ 1, 2 PG. einer nochmaligen Prüfung unterzogen werden können.

Es kann also z. B. ein Patent jahrelang unangefochten bestanden haben, bis plötzlich eine längst vergessene Druckschrift aufgefunden wird[61], die zu seiner Vernichtung führen muß, da die Erfindung jetzt nicht mehr als neu im Sinne der §§ 1, 2 PG. anzusehen ist. Den Lizenzgeber in solchen Fällen auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haften zu lassen, hieße ihm ein Risiko aufbürden, das kein Erfinder verständigerweise übernehmen kann und das andererseits jeder Lizenznehmer, der den wirtschaftlichen Verkehr mit Patenten kennt oder kennen muß, in seine Rechnung einstellt[62].

Die Parteien eines Lizenzvertrages können allerdings den Rechtsbestand des Patentes zum Inhalt einer Garantie machen, etwa durch die Bestimmung: „Der Lizenzgeber haftet im Falle der ganzen oder teilweisen Nichtigkeitserklärung des Patentes auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung." Eine solche Bestimmung ist durchaus gültig und geeignet, eine Schadensersatzhaftung für den Rechtsmangel der Nichtigkeit des Patentes auch ohne Verschulden des Lizenzgebers zu begründen. Umgekehrt können die Parteien grundsätzlich auch jegliche Haftung für den Fall der Nichtigkeitserklärung des Patentes ausschließen.

2. *Die teilweise Vernichtung des Patentes*

§ 5

Das Patentgesetz gewährt in seinem § 13 Abs. 2 die Möglichkeit, ein Patent nur teilweise für nichtig zu erklären. Das Patent wird dadurch nicht beseitigt, sondern lediglich in seinem Umfange

60. Vgl. Pietzcker, Einl. zu § 10.

61. Vgl. § 2 PG.

62. Siehe Schall: Zur Lehre vom Lizenzvertrag in Arch.f.ziv.Praxis Bd. 72, S. 140 ff.

beschränkt. Für die Wirkungen einer solchen teilweisen Nichtigkeitserklärung auf dem Lizenzvertrag kann ein allgemein gültiger Grundsatz nicht aufgestellt werden, sondern es muß auch hier nach Lage des einzelnen Falles entschieden werden.

Es ergeben sich im wesentlichen 3 Gruppen:

1. Ist der für nichtig erklärte Teil des Patentes derart groß, daß die Nichtigkeitserklärung wirtschaftlich im Hinblick auf die Grundlage und den Zweck des Lizenzvertrages einer völligen Vernichtung gleicht oder nahekommt, so müssen die gleichen Grundsätze gelten, wie sie bereits oben für den Fall der vollen Nichtigkeit des Patentes entwickelt wurden. Der Lizenznehmer wird also von seiner Verpflichtung zur Zahlung weiterer Lizenzgebühren frei und hat ein Kündigungsrecht[63].

2. Berührt dagegen die teilweise Vernichtung des Patentes den Lizenzvertrag nicht in der Weise, daß dessen g e s a m t e Grundlage davon betroffen wird und bietet vor allem bei objektiver Würdigung des Sachverhaltes der nicht für nichtig erklärte Teil des Patentes noch genügend Interesse für den Lizenznehmer, so daß er auch nur über diesen Teil einen Lizenzvertrag mit dem Patentinhaber geschlossen haben würde, so sind grundsätzlich die Vertragsbeziehungen zwischen den Parteien auch nach der teilweisen Vernichtung als weiterbestehend anzusehen, allerdings unter anderen Bedingungen. Die von dem Lizenznehmer zu zahlende Abgabe wird sich nämlich nach dem objektiven Wertverhältnis der weggefallenen Leistung zu dem Gesamtwert der übernommenen Leistung mindern[64].

Zu diesem Ergebnis führt auch eine entsprechende Anwendung des § 323 BGB. Bei dem die Regel bildenden entgeltlichen Lizenzvertrage handelt es sich — wie bereits hervorgehoben — um einen gegenseitigen Vertrag im Sinne der §§ 320 ff. BGB. Die Annahme, daß die Nichtigkeit des Patentes die anfängliche Unmöglichkeit des Patentes herbeiführe, ist bereits oben S. 14/15 abgelehnt worden. Es liegt also nahe, einen Fall nachträglicher

63. Vgl. oben S. 18—21.

64. So RG. vom 24. 4./12. 5. 1897 in Bolze, Bd. 22, Nr. 471.

teilweiser Unmöglichkeit anzunehmen, zumal wenn die bereits angedeutete[65] Natur des Lizenzvertrages als eines Dauerschuldverhältnisses berücksichtigt wird. Kommt noch hinzu, daß der die teilweise Unmöglichkeit herbeiführende Umstand, nämlich die teilweise Vernichtung des Patentes weder vom Lizenzgeber noch vom Lizenznehmer zu vertreten ist — was natürlich nach Lage des einzelnen Falles zu entscheiden sein wird — so dürfte der Anwendung des § 323 BGB. nichts im Wege stehen.

3. Ist schließlich die teilweise Vernichtung nur aus formellen Gründen vorgenommen worden, wurde etwa ein Anspruch teilweise vernichtet, weil er zu allgemein lautete oder ist dem Patentanspruch sachlich nur eine andere Fassung gegeben worden und bleibt der Patentschutz inhaltlich trotzdem wesentlich derselbe, so muß der Lizenznehmer den Vertrag unverändert gelten lassen[66].

Ähnlich ist die Lage, wenn von mehreren Patenten, die den Gegenstand des Lizenzvertrages bilden, nur einzelne vernichtet werden. Es kann sich dabei sowohl um mehrere Patente über dieselbe Erfindung als auch um mehrere patentierte Erfindungen handeln. Auch hier ist die Entscheidung grundsätzlich darauf abzustellen, wie weit die Geschäftsgrundlage des Lizenzvertrages durch die Vernichtung des einen oder anderen Patentes berührt worden ist. So wird z. B. bei einem Lizenzvertrage über ein Patent, das in mehreren Ländern erteilt worden ist, im Falle der Vernichtung des Patentes nur in einem Staate auch der Lizenzvertrag insoweit nicht auflösbar sein, als der Lizenznehmer an dem Weiterbestehen des Vertrages in bezug auf die anderen Länder noch ein wirtschaftliches Interesse hat.

In diesem Zusammenhange zu erörtern sind schließlich noch die Fälle, in denen die Leistung des Lizenzgebers nicht nur in der Überlassung der Benutzung eines später für nichtig erklärten Patentes besteht, sondern wenn daneben noch etwas anderes gewährt wird, etwa die Mitteilung laufender Fabrikationserfahrungen oder besonderer Geheimverfahren. Das Reichs-

65. Vgl. oben S. 20.

66. Zu vergleichen Bolze, Bd. 9, Nr. 416.

gericht hat sich mit einem solchen Falle anläßlich der bekannten sogenannten Mitscherlich-Prozesse auseinandergesetzt[67].

Das Thema dieser Prozesse mag im folgenden kurz angegeben werden[68]:

Der Professor der Chemie Dr. Mitscherlich erfand in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Verfahren zur Herstellung von Zellulose aus Holz durch Kochen mit doppeltschwefligsaurem Kalk. Im Jahre 1879 erhielt er auf sein Verfahren ein bis zum Jahre 1890 gültiges Patent. In dem Patentgesuch und in der Patentschrift war das Verfahren so knapp als möglich beschrieben. Es wurde die Konstruktion sämtlicher Apparate und eine Menge von Vorschriften geheimgehalten, deren Beobachtung die nutzbringende Verwertung der Erfindung erst ermöglichte. Die Kenntnis der durch das Patent geschützten Teile des Verfahrens für sich setzte also niemanden in die Lage, Zellstoff mit einiger Aussicht auf Erfolg gegenüber der Mitscherlichschen Konkurrenz herzustellen.

In den Jahren 1879 bis 1883 schloß nun Mitscherlich mit 28 Industriellen aus Deutschland und aus dem Auslande Verträge über die Mitteilung und Verwertung seines Verfahrens. Diese ziemlich gleichlautenden Verträge enthielten eine dreifache Leistung:

1. Das eigentliche Lizenzversprechen mit dem Inhalt, dem anderen Vertragsteil die gewerbliche Verwertung des patentierten Verfahrens zu gestatten.

2. Die Verpflichtung des Professors Mitscherlich zu persönlichen Dienstleistungen dergestalt, daß er den anderen Vertragsteil oder dessen Angestellte in das neue Verfahren, insbesondere in dessen geheimgehaltenen Teil einzuweisen und zur selbständigen Herstellung von Zellstoff anzulernen hatte.

---

67. Vgl. Bolze, Bd. 6, Nr. 577/579; Bd. 13, Nr. 460; dazu die Ausführungen von Schall a. a. O., insbes. S. 148 ff.

68. Die obige Schilderung des Sachverhaltes beruht auf den Darstellungen von Titze in „Die Unmöglichkeit der Leistung", S. 176 ff.; Regelsberger in Jher.Jb.f.Dogm., Bd. 40, S. 250 ff. und Schall, a. a. O.

3. Ein sogenanntes Monopolisierungsversprechen des Inhalts, daß Prof. Mitscherlich innerhalb eines bestimmten Umkreises der Niederlassung des anderen Vertragsteils niemandem die gleiche Fabrikation erlauben durfte und gegen Zuwiderhandelnde auf Grund seines Patentrechtes vorzugehen hatte.

Als Entgelt wurde in diesen Verträgen die einmalige Zahlung einer bestimmten Summe und außerdem auf die Dauer von 12 Jahren vom Vertragsabschlusse an (eine Frist, die mit der Dauer des Mitscherlichschen Patentes nichts zu tun hatte) die Zahlung gewisser Prozente von dem Bruttogewinn aus dem Jahresumsatz an Zellstoff vereinbart.

Die außerordentliche Lukrativität des Verfahrens blieb nicht lange verborgen und da Prof. Mitscherlich sich weigerte, weitere Lizenzen zu erteilen, so erhob ein Fabrikant B im Jahre 1883 gegen ihn Klage auf Nichtigkeitserklärung des Patentes, indem er behauptete, das patentierte Verfahren sei im wesentlichen schon in zwei bis dahin unbekannt gebliebenen englischen Druckschriften aus den Jahren 1865 und 1866 beschrieben worden. In der Tat erklärte das Patentamt und in zweiter Instanz auch das Reichsgericht das Patent des Prof. Mitscherlich aus diesem Grunde für nichtig. (Urteil des Reichsgerichts vom 28. Oktober 1884.)

Als daraufhin so ziemlich alle Gläubiger mit der Begründung, dem Prof. Mitscherlich sei nunmehr die Leistung unmöglich geworden, die Zahlung der vereinbarten Gegenleistung verweigerten, sah sich Prof. Mitscherlich gezwungen, seine Ansprüche auf das Entgelt im Klagewege zu verfolgen.

Die durch die Vernichtung des Patentes geschaffene Rechtslage ist grundsätzlich dieselbe wie bei der teilweisen Vernichtung eines Patentes (vgl. oben S. 28 ff.). Es handelt sich um einen Fall teilweiser nachträglicher Unmöglichkeit, die in den fraglichen Prozessen vom Schuldner Mitscherlich nicht zu vertreten war. Gemäß § 323 BGB. würde also Mitscherlich die Gefahr der teilweisen Unmöglichkeit insofern tragen, als sich sein Anspruch auf die Gegenleistung in einer dem noch möglichen Teil der Leistung entsprechenden Weise minderte.

Die Mitscherlich-Prozesse verdienen in diesem Zusammenhange ferner deswegen besondere Beachtung, weil das Reichs-

gericht hier erstmalig anerkannt hat, daß die Vernichtung des Patentes nicht unbedingt die Beendigung des Lizenzvertrages zur Folge haben muß. Vielmehr gehen alle Prozesse von der Erwägung aus, daß ein solcher Vertrag dann gültig bleibt, wenn die Lizenznehmer (ebenso wie die Vertragspartner des Prof. Mitscherlich) ein selbständiges wirtschaftliches Interesse daran haben, neben der Lizenzgewährung Kenntnis von dem Geheimverfahren zu erlangen[69].

Ferner hat das Reichsgericht in einer dieser Entscheidungen[70] angedeutet, daß die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage bei der Vernichtung des Patentes angewandt werden kann, indem es den Ausführungen des Berufungsgerichtes, mit der Vernichtung des Patentes sei die Voraussetzung für dessen Erwerb, nämlich die auf der Tatsache der Patenterteilung beruhende Schmälerung des Wettbewerbes weggefallen, nicht entgegentritt.

3. *Die Abhängigkeit des Patentes*

§ 6

Das Recht des Patentinhabers, seine Erfindung zu benutzen, kann eine erhebliche Beschränkung durch das Bestehen anderer Patente insofern finden, als die Erfindung nicht ohne Benutzung eines bereits erteilten Patentes ausgeführt werden kann. In solchen Fällen wird das jüngere Patent als von dem älteren, dem sog. Grundpatent, abhängig bezeichnet.

Die Abhängigkeit des Patentes führt zwar nicht dessen Nichtigkeit herbei. Sie hat jedoch die Wirkung, daß der Inhaber des Grundpatentes gegen den Inhaber des abhängigen Patentes während der Dauer des ersteren jederzeit die Unterlassungsklage anstrengen kann, der gegenüber der Hinweis des beklagten Inhabers des abhängigen Patentes auf sein eigenes nicht durchgreift. In der gleichen Weise kann auch der Lizenznehmer eines abhängigen Patentes durch den Inhaber des älteren Patentes in der Benutzung der Erfindung behindert werden und er wird sich in

69. So insbesondere RG. vom 23. 9. 1891 in Bolze, Bd. 13, Nr. 460.
70. Entscheidung vom 29. 5./5. 6. 1888 in Bolze, Bd. 6, Nr. 577.

solchen Fällen seinerseits an seinen Lizenzgeber halten, da seine Lizenz praktisch wertlos geworden ist.

Da die Abhängigkeit des Patentes dessen rechtlichen Bestand unberührt läßt, kann von einem Wegfall der Geschäftsgrundlage in diesem Falle nicht gesprochen werden. Der Patentinhaber hat nämlich die Möglichkeit, die Abhängigkeit des Patentes dadurch für seinen Lizenznehmer unschädlich zu machen, daß er die Zustimmung des Vorpatentinhabers zur Ausübung des Patentrechtes erlangt. Auch könnte die grundlose Verweigerung der Zustimmung unter den Voraussetzungen des § 15 PG.[71] durch Erwirkung einer Zwangslizenz zu Lasten des Grundpatentes aus dem Wege geräumt werden.

Es erscheint somit gerechtfertigt, in diesem Falle dem Lizenznehmer nicht gleich ein Kündigungsrecht zu geben, vielmehr muß der Lizenznehmer zunächst dem Lizenzgeber durch Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit geben, den Rechtsmangel zu beseitigen. Das kann erfolgen durch Beschaffung der Genehmigung des Grundpatentinhabers, durch Erhebung einer negativen Feststellungsklage über das Nichtbestehen der Abhängigkeit von dem älteren Patent, durch Vernichtung des Vorpatentes, durch dessen Erlöschen infolge Zeitablaufes und schließlich durch Erwirkung einer Zwangslizenz gemäß § 15 PG. Falls der Lizenzgeber hiermit Erfolg und der Lizenznehmer keine sonstigen Beeinträchtigungen erlitten hat, dürften keine weiteren Gewährleistungsansprüche bestehen.

Im anderen Falle muß dem Lizenznehmer grundsätzlich in analoger Anwendung des § 542 BGB. ein Kündigungsrecht eingeräumt werden[72]. Die entsprechende Anwendung führt hier zu einem vernünftigen Ergebnis, denn ein Kündigungsrecht wird z. B. dann zu versagen sein, wenn das ältere Patent kurz vor dem Erlöschen steht und infolgedessen das Recht des Lizenznehmers eine nur unerhebliche Minderung erfahren hat.

---

71. Wegen der näheren Voraussetzungen des § 15 PG. vgl. S. 70.

72. Der Lizenzgeber kann dieses Recht zur Aufhebung des Lizenzvertrages nicht dadurch beseitigen, daß er für den Fall der Inanspruchnahme des Lizenznehmers durch den Inhaber des Grundpatentes Garantie leistet und Schadensersatz verspricht. RGBl. 1901, S. 169.

Die Gewährung eines Kündigungsrechtes dürfte ebenfalls dann zu weit gehen, wenn der Inhaber des Grundpatentes zwar nicht dem Inhaber des abhängigen Patentes, aber doch dessen Lizenznehmer die Benutzung des Patentes gegen angemessene Entschädigung gestattet und der Lizenznehmer darauf eingeht. In einem solchen Verfahren des Lizenznehmers ist in der Regel ein Verzicht auf sein Kündigungsrecht zu erblicken. Es bleibt ihm in entsprechender Anwendung der §§ 541, 537 BGB. nur das Recht auf Minderung der Lizenzgebühren für die Zukunft.

Eine Schadensersatzpflicht des Lizenzgebers kann in entsprechender Anwendung der §§ 541, 538 BGB. nur dann angenommen werden, wenn er die Abhängigkeit seines Patentes kannte oder kennen mußte[73].

4. Das Bestehen von Vorbenutzungsrechten

§ 7

Das Bestehen eines Vorbenutzungsrechtes bedeutet, daß die Wirkung des Patentes gegen den nicht eintritt, der zur Zeit der Anmeldung des Patentes bereits im Inland die Erfindung in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (§ 7 PG.). Derjenige, dem ein Vorbenutzungsrecht zustand, kann also die Erfindung weiter benutzen, ohne daß er die Erlaubnis des Patentinhabers dazu benötigt.

Es bedarf keiner näheren Erörterung, daß ein Lizenzgeber, der ihm bekannte Vorbenutzungsrechte arglistig verschweigt, dem Lizenznehmer in entsprechender Anwendung des § 463 Satz 2 BGB. auf Schadensersatz absetzt.

In den meisten Fällen werden aber Vorbenutzungsrechte erst dann geltend gemacht, wenn das Patent schon längere Zeit benutzt worden ist und der Patentinhaber bereits Lizenzen gegeben hat, ohne von bestehenden Vorbenutzungsrechten Kenntnis zu haben.

Wie gestaltet sich in diesem Falle die Haftung des Lizenzgebers?

---

73. Vgl. Rasch, S. 20; Lehmann, S. 60.

Grundsätzlich ist zunächst festzustellen, daß das Vorbenutzungsrecht ein originäres und nicht — wie die Lizenz — ein vom Patent abgeleitetes Recht ist. Das Patentrecht ist von vornherein mit der aus dem Vorbenutzungsrecht sich ergebenden gesetzlichen Einschränkung entstanden, die somit keine „Belastung" des Patentes im Sinne des § 434 BGB. darstellt[74]. Auch würde es unbillig erscheinen, dem Lizenzgeber eine Haftung gemäß § 437 BGB. aufzubürden. Der Grundgedanke der Haftung des § 437 BGB. ist das in dem Verkauf eines Rechtes liegende Garantieversprechen[75] des Inhalts, das Recht bestehe zur Zeit des Vertragsabschlusses so, daß es den Angaben entspricht, die der Verkäufer dem Käufer gegenüber gemacht hat und könne nicht durch Gegenrechte und Einreden entkräftet werden[76]. Dieser Gedanke trifft bei den sog. gewagten Geschäften, wie dem Kauf eines Patentes und dem Erwerb einer Lizenz nicht zu, da bei ihnen der Käufer und der Lizenznehmer mit dem Vorliegen entgegenstehender Ansprüche rechnen müssen[77]. Es darf daher mit Recht bei dem Lizenznehmer die Erkenntnis vorausgesetzt werden, daß eine Sicherheit gegen das Bestehen von Vorbenutzungsrechten nicht gegeben ist[78].

Die in diesem Risiko abermals zutage tretende Natur des Lizenzvertrages als eines gewagten Geschäftes läßt erkennen, daß

74. So RGZ., Bd. 78, S. 363 ff., insbes. S. 366.

75. Vgl. Staudinger, § 437, Anm. I 1 a.

76. Vgl. Fischer-Henle-Titze, § 437, Anm. 3.

77. Vgl. RGRK., § 437, Anm. 3.

78. Die Ausführungen in RGZ., Bd. 78, S. 365, es unterliege keinem berechtigten Zweifel, daß das Vorbenutzungsrecht eines Dritten den „rechtlichen Bestand des Patentes im Sinne des § 437 BGB." nicht berühre, denn es gehöre zur gesetzlichen Natur jedes Patentes, sich gegenüber solchen Benutzungsrechten nicht durchsetzen zu können, leuchten nicht ein. Es kann doch m. E. nicht geleugnet werden, daß das Vorbenutzungsrecht eine Art Gegenrecht darstellt, demgegenüber die ausschließliche Wirkung des Patentes versagt und das das Recht aus dem Patent somit entkräftet. Auch das in derselben Entscheidung angeführte Argument, § 437 BGB., könne deswegen nicht zur Anwendung gelangen, weil der Lizenzgeber — im Gegensatz zum Verkäufer eines Rechtes — in der Regel vom Bestehen eines Vorbenutzungsrechtes keine Kenntnis habe, greift m. E. nicht durch, denn nach § 437 BGB. haftet der Verkäufer auch für Rechtsmängel, die er nicht kannte und nicht kennen konnte.

der Lizenznehmer aus dem Bestehen von Vorbenutzungsrechten Ansprüche nur dann herleiten kann, wenn durch sie die Verwertung der Erfindung in erheblichem Umfange beeinträchtigt wird.

Je nach dem Grade der Beeinträchtigung wird dem Lizenznehmer ein Recht zur Kündigung des Vertrages oder zur Minderung gegeben sein[79]. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn durch das Bestehen des Benutzungsrechtes die Fabrikation für den Lizenznehmer gänzlich unrentabel wird[80].

Es ist aber auch denkbar, daß die Beeinträchtigung des Lizenznehmers so gering ist, daß nicht einmal ein Minderungsrecht für ihn anerkannt werden kann. Das wird insbesondere bei Verträgen über eine einfache Lizenz[81] der Fall sein, bei denen der Lizenznehmer ohnehin mit der Erteilung weiterer Lizenzen rechnen muß[82].

5. Die Erteilung von Zwangslizenzen

§ 8

Unter den Voraussetzungen des § 15 PG.[83] kann nach Ablauf von drei Jahren seit der Bekanntmachung des Patentes eine Zwangslizenz an ihm erteilt werden. Wichtigste Voraussetzung

79. Vgl. Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10.

80. Siehe Pietzcker, § 6, Anm. 35.

81. Wegen des Begriffes der einfachen Lizenz vgl. oben S. 15, Anm. 1.

82. Der Einwand von Rasch, S. 20, das Vorbenutzungsrecht entspreche einer unentgeltlichen Lizenz, die auch der Nehmer einer einfachen Lizenz nicht zu dulden brauche, leuchtet nicht ein, da gerade bei der einfachen Lizenz es dem Lizenzgeber überlassen bleibt, auf welche Weise er sein Patent weiterhin verwerten will. Er könnte daher auch unentgeltliche Lizenzen vergeben.

83. § 15, Abs. 1 PG. lautet: „Weigert sich der Patentinhaber, die Benutzung der Erfindung einem anderen zu gestatten, der sich erbietet, eine angemessene Vergütung zu zahlen und Sicherheit dafür zu leisten, so ist diesem die Befugnis zur Benutzung zuzusprechen (Zwangslizenz), wenn die Reichsregierung erklärt, daß die Erlaubnis geboten ist, um die Belange der Volksgemeinschaft zu wahren, und wenn mindestens drei Jahre vergangen sind, seit die Erteilung des Patentes bekanntgemacht worden ist. Die Befugnis kann eingeschränkt erteilt und von Bedingungen abhängig gemacht werden."

hierfür ist die Erklärung der Reichsregierung, daß die Erlaubnis geboten ist, um die Belange der Volksgemeinschaft zu wahren. Durch die Erteilung der Zwangslizenz wird dem Nachsuchenden die Befugnis zugesprochen, die Erfindung gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung zu benutzen.

Hieraus erhellt, daß der Inhaber einer einfachen Lizenz aus der Erteilung einer Zwangslizenz keine Rechte herleiten kann, denn er muß das Vorhandensein oder Hinzukommen anderer Mitbenutzungsrechte stets in Kauf nehmen.

Anders ist es jedoch bei der ausschließlichen Lizenz, deren Sinn es gerade ist, die Erteilung weiterer Lizenzen zu verhindern. Allerdings muß der Lizenznehmer die Erteilung einer Zwanglizenz eher in Kauf nehmen als das Vorhandensein anderer Rechtsmängel, denn die Belange der Volksgemeinschaft werden eine solche Maßnahme häufig erfordern. Auch handelt es sich bei der Erteilung der Zwangslizenz um einen Mangel, der den Bestand des Patentes nicht unmittelbar berührt. Daher wird grundsätzlich aus einer solchen Erteilung ein Kündigungsrecht für den Lizenznehmer nicht entstehen. Es wäre aber verfehlt, das Risiko, das in der möglichen Erteilung einer Zwangslizenz liegt, dem Lizenznehmer allein aufzubürden und dadurch dem Patentinhaber einen unerwarteten Vorteil erwachsen zu lassen.

Grundsätzlich kann nämlich der Patentinhaber die ausschließliche Lizenz durch Bestellung anderer Lizenzen nicht mehr beeinträchtigen. Derartige Verfügungen wären dem Inhaber der ausschließlichen Lizenz gegenüber unwirksam, denn der Patentinhaber hat sich durch die Erteilung der ausschließlichen Lizenz jeder weiteren Verwertungsmöglichkeit des Patentes begeben, er verliert sogar sein eigenes Benutzungsrecht und es ist nichts mehr da, was er einem weiteren Lizenznehmer gewähren könnte. Demgemäß wird auch die Lizenzgebühr bei Abschluß des Lizenzvertrages über eine ausschließliche Lizenz entsprechend hoch festgesetzt.

Die Erteilung einer Zwangslizenz trifft wirtschaftlich also weniger den Patentinhaber, der die Erfindung doch nicht mehr verwerten könnte, als vielmehr den Inhaber der ausschließlichen Lizenz, dessen Monopolstellung durch die Erteilung der Zwangslizenz geschmälert wird. Es dürfte allerdings zu weit gehen, dem

Lizenznehmer für diesen Fall einen ausdrücklichen Anspruch auf die Überlassung der Zwangslizenzgebühren zuzusprechen[84]. Für einen solchen Anspruch ist eine Rechtsgrundlage nicht ersichtlich, zumal der ausschließliche Lizenznehmer nicht Rechtsnachfolger des Lizenzgebers wird. Es dürfte m. E. zu weit gehen, im Wege der Vertragsinterpretation dem Lizenznehmer einen solchen Anspruch zuzubilligen.

Um einen gerechten Ausgleich herbeizuführen, genügt es, wenn in entsprechender Anwendung des § 537 BGB. dem Lizenznehmer das Recht zugestanden wird, seine Lizenzgebühren um den Betrag zu mindern, den der Lizenzgeber von dem Inhaber der Zwangslizenz erhält. Eine solche Lösung entspricht auch am besten den tatsächlichen Verhältnissen, denn um die angemessene Vergütung für die Erteilung einer Zwangslizenz wird sich in der Regel der Wert der ausschließlichen Lizenz mindern[85].

6 Die Einschränkung des Schutzumfanges des Patentes

§ 9

Beim Abschluß des Lizenzvertrages werden sich die Parteien in der Regel bestimmte Vorstellungen über den Schutzumfang des Patentes machen, der für den Wert des Patentes von entscheidender Bedeutung ist. Der Begriff des Schutzumfanges ist von der Rechtsprechung im Zusammenhang mit den §§ 6, 47 PG. entwickelt worden. § 6 PG. besagt über die Wirkung des Patentes, daß allein der Patentinhaber befugt ist, gewerbsmäßig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. Seine praktische Bedeutung erhält § 6 PG. durch die Vorschrift des § 47 PG., auf Grund dessen der Patentinhaber denjenigen auf Unterlassung und — bei Verschulden — auf Schadensersatz in Anspruch nehmen kann, der der Vorschrift des § 6 PG. zuwider eine Erfindung benutzt. In diesem sog. Verletzungsstreit geht es also vor allem um die Feststellung, ob jemand durch irgendwelche Maßnahmen

84. So Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10, S. 224.
85. So auch Krauße, § 9, Anm. 8 A III; Pietzcker, § 6, Anm. 33.

in die dem Patentinhaber ausschließlich vorbehaltene Benutzungsbefugnis eingegriffen hat. Dabei ist in erster Linie zu prüfen, ob die beanstandeten Handlungen ihrem Gegenstande nach in den Bereich des streitigen Patentrechts, in den sog. Schutzumfang eingreifen[86]. Wenn also z. B. eine Erfindung einen bestimmten Erfolg durch Zugwirkung erreicht, so ist es für den Wert des Patentes von Bedeutung, ob der Patentinhaber gegen die Herstellung von Vorrichtungen einschreiten kann, die den gleichen Erfolg durch Druckwirkung erreichen, die also von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen, ohne die in der Patentschrift gezeigte Ausführungsform zu benutzen (sog. Äquivalent)[87].

Oft aber ist es geradezu unmöglich, den Schutzumfang des Patentes in vollem Umfange im voraus abzugrenzen; denn es lassen sich nicht immer schon von vornherein die zahlreichen Möglichkeiten einer Verletzung, Umgehung und Ausgestaltung der Erfindung übersehen. Diese Möglichkeit bringt häufig erst die spätere Entwicklung und in vielen Fällen sogar erst der Verletzungsprozeß, in dem sich das Patent und eine bestimmte Verletzungsform gegenüberstehen. In dieser Schwierigkeit der Beurteilung des Schutzumfanges eines Patentes tritt demnach abermals das jedem Lizenzvertrag zugrundeliegende Risiko zutage, dessen angemessene und gerechte Verteilung eines der Hauptprobleme der Mängelhaftung ist. Auch hierbei kommt es wie bei der gesamten Mängelhaftung des Lizenzvertrages auf die Lage des einzelnen Falles an.

Haben die Parteien den Lizenzvertrag gerade zur Beseitigung von Zweifeln über den Schutzumfang geschlossen, so können sie sich auf eine nachträgliche Einschränkung des Schutzumfanges nicht mehr berufen. Der Lizenznehmer, der nur Vorrichtungen mit Druckwirkung herstellt, kann also nicht die Zahlung der Lizenzgebühren verweigern, wenn sich später in einem Verletzungsprozeß herausstellt, daß der Schutzbereich des Patentes nur die mit Z u g wirkung arbeitenden Gegenstände erfaßt[88].

---

86. Zu vergleichen Klauer-Möhring, § 6, Anm. 1.

87. Vgl. Klauer-Möhring, § 6, Anm. 4 c.

88. Vgl. Rasch, S. 18.

Ist jedoch die Lizenz lediglich deswegen begehrt worden, weil der Patentinhaber einen bestimmten Schutzumfang in Aussicht gestellt hat[89] und ist dieser dem Lizenzvertrage zugrundegelegt worden, so muß dem Lizenznehmer ein Kündigungsrecht gewährt werden, wenn sich später herausstellt, daß der Schutzbereich des Patentes bedeutend enger war, da dann ein Wegfall der Geschäftsgrundlage angenommen werden kann.

Es kommt jedoch für den Grad der Haftung auf das Maß der Beschränkung des Schutzumfanges an. So hat z. B. das Reichsgericht[90] in einem Falle, wo die Lizenz überhaupt nicht unter den von dem Lizenzgeber behaupteten Schutzumfang fiel, ausgesprochen, daß der Lizenzvertrag nichtig sei, da die vertragliche Leistung des Lizenzgebers von Anfang an unmöglich gewesen und dementsprechend der Anspruch auf Rückzahlung bereits gezahlter Lizenzgebühren begründet sei. Diese Entscheidung leuchtet ein. Insbesondere ist die in den Entscheidungsgründen getroffene Gegenüberstellung der Rechtslage bei der Nichtigkeit und bei der Beschränkung des Schutzumfanges eines Patentes festzuhalten: „Das für nichtig erklärte Patent hat in der Zeit bis zum Eintritt der Rechtskraft des Nichtigkeitsurteils tatsächlich bestanden . . ., dagegen ist das von einem Patent bei seiner richtigen Auslegung nicht gedeckte Gebiet stets gemeinfrei gewesen."[91]

Die Beschränkung des Schutzumfanges braucht aber nicht so durchgreifend zu sein, daß stets von einer Unmöglichkeit der Leistung des Lizenzgebers gesprochen werden kann. Dann ist statt der Nichtigkeit des Lizenzvertrages analog § 537 BGB. ein Recht des Lizenznehmers auf Minderung seiner Lizenzgebühren anzuerkennen. Falls die Beschränkung des Schutzumfanges den Inhalt des Lizenzversprechens des Patentinhabers erheblich beeinträchtigt, wird außerdem ein Kündigungsrecht analog § 542 BGB. gegeben sein.

---

89. Fabrizierte also der Lizenznehmer Vorrichtungen mit Druckwirkungen, von denen der Patentinhaber behauptete, daß sie unter den Schutzbereich seines Patentes fallen.

90. RGZ., Bd. 78, S. 10 ff.

91. RG. a. a. O.

c) Der Einfluß von sachlichen Mängeln der Erfindung

1. Die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung

§ 10

Die technische Ausführbarkeit einer Erfindung bedeutet: Der Fachmann muß bei Anwendung der in der Patentschrift gegebenen Anweisung den versprochenen technischen Erfolg erreichen können. Im Gegensatz hierzu bedeutet die Brauchbarkeit einer Erfindung die Erreichung des außerhalb des eigentlichen Erfindungsgedankens liegenden praktischen Verwendungszweckes, den die Patentschrift nennt und der sich aus ihr ergibt.

Bei der Erteilung einer Lizenz an einem patentierten Verfahren zur Herstellung einer feuerfesten Decke muß also die Decke nach der in der Patentschrift angegebenen Weise herstellbar sein (Ausführbarkeit) und sie muß außerdem den praktischen Verwendungszweck erreichen, den die Patentschrift nennt, sie muß nämlich feuerfest sein (Brauchbarkeit).

Beide Begriffe gehen allerdings ineinander über, was z. B. in der Entscheidung des Reichsgerichts vom 1. März 1911[92] zum Ausdruck kommt. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger hatte dem Beklagten eine ausschließliche Lizenz auf die Verwertung eines „Secours-Entschirrungsapparates" überlassen, dessen Nutzeffekt dahingehen sollte, im Notfalle — also beim Durchgehen eines Pferdes — ein zuverlässiges Hilfsmittel zu haben, um das Pferd sofort entschirren zu können. Die Entscheidung legt dar, daß der Apparat das nicht leiste; wenn er auch im neuen Zustande in der Regel funktioniere, so versage er doch hin und wieder, namentlich in schwierigen Fällen, bei scharfen Wendungen und sei daher nicht zuverlässig. Ein Grund dieser Unzuverlässigkeiten werde darin gefunden, daß die zur Konstruktion verwendeten Stahlfedern zum Teil ungeschützt lägen, infolgedessen der Gefahr des Rostens und Beschmutztwerdens ausgesetzt seien und leicht springen könnten,

92. RGZ., Bd. 75, S. 400 ff.

so daß der Apparat, seiner Bestimmung zuwider, nicht wetterbeständig sei. Hieraus folgert das Reichsgericht — sich die Ausführungen des Berufungsgerichtes zu eigen machend —, daß der „Secours-Apparat" nicht erst infolge mangelhafter Ausführung, sondern selbst bei genauer Konstruktion den Zweck der sicheren Ausführung nicht erreichen könne, daß er also keine technische Lösung des Problems enthalte und daß auf diesem Wege die Herstellung eines brauchbaren Entschirrungsapparates technisch nicht ausführbar sei. Diese Schlußfolgerung zeigt, wie sehr die beiden Begriffe ineinander übergehen und daß ein technischer Mangel sowohl die Ausführbarkeit als auch die Brauchbarkeit der Erfindung betreffen kann.

Neben der Gewähr für den formellen Bestand des Patentes (vgl. oben S. 12) gehört das Versprechen der Brauchbarkeit und Ausführbarkeit der Erfindung zu dem Mindestgehalt eines jeden Lizenzversprechens. Hierfür spricht die Tatsache, daß jedem Lizenzvertrage in der Regel die Patentschrift zugrundeliegt, aus der sich sowohl der versprochene technische Erfolg als auch der praktische Verwendungszweck der Erfindung ergeben.

Zwar gehört — wie noch näher auszuführen sein wird — die spätere Ertragsfähigkeit der Erfindung, also der erhoffte wirtschaftliche Gewinn im Gegensatz zum technischen Erfolg (Ausführbarkeit und Brauchbarkeit) zu dem Risiko, das der Lizenznehmer zu übernehmen hat. Auf den technischen Erfolg muß er sich jedoch verlassen können. Insoweit will der Lizenznehmer keineswegs ein Risiko übernehmen, vielmehr empfängt er mit Abschluß des Lizenzvertrages das Versprechen des Lizenzgebers, daß die Erfindung praktisch ausführbar und brauchbar sei[93]. Hieraus ergibt sich die Haftung des Lizenzgebers.

Im übrigen ist der Grad der Brauchbarkeit, für den gehaftet wird, nach dem Wesen der Erfindung zu bemessen, wie folgende Entscheidung des Reichsgerichts ergibt[94]:

Das Reichsgericht stellt zunächst fest, daß die Lizenzgeberin voll dafür einstehen müsse, daß der Taschenschirm (ein der Länge nach zusammenklappbarer Schirm), auf den sie eine

93. So Schlott, S. 37; vgl. auch JW. 1912, S. 478, Nr. 26.
94. Ind.R. 1919, S. 12.

Lizenz gewährt hat, technisch ausführbar sei. Es führt dann weiter aus: Zu weit gehe das Berufungsgericht, wenn es verlange, die Lizenzgeberin müsse dafür aufkommen, daß sich ein absolut zuverlässiger Taschenschirm herstellen lasse. Wenn das Berufungsgericht sich hierbei im Ausdruck an die oben wiedergegebene Entscheidung RGZ. Bd. 75 S. 400 ff. anlehne, so übersehe es dabei die besondere Lage des dort abgeurteilten Falles. Jene Entscheidung betreffe einen Entschirrungsapparat. Bei Entschirrung von durchgehenden Pferden handle es sich um Leben und Tod oder doch schwerste Gefährdung der Wageninsassen. Das Verlangen absoluter Zuverlässigkeit lasse sich hier aus dem Zwecke einer sicheren Entschirrung zur Abwendung großer Not herleiten. So weitgehende Anforderungen könnten dagegen nicht an einen Taschenschirm gestellt werden, bei dessen Gebrauche Güter von erheblich geringerem Wert in Betracht kämen.

Von den Vorschriften, die für die Haftung des Lizenzgebers entsprechend angewandt werden könnten, kommen die Vorschriften über die Sachmängelhaftung beim Kaufvertrage (§§ 459 ff. BGB.) der Sachlage am nächsten. Dem Lizenznehmer kann nicht, wie es bei der Rechtsmängelhaftung zweckmäßig erschien, ein bloßes Kündigungsrecht in analoger Anwendung der Vorschriften über den Pachtvertrag gegeben werden. Die in die Zukunft wirkende Kündigung des Vertrages würde der Sachlage deswegen nicht gerecht werden, weil der Mangel der technischen Ausführbarkeit und Brauchbarkeit von vornherein bestanden hat. Es muß also hier dem Lizenznehmer das Recht zugestanden werden, die bereits gezahlten Lizenzgebühren zurückzufordern.

Zu diesem Ergebnis führt die hier befürwortete entsprechende Anwendung der §§ 459 ff. BGB. Es ist allerdings zu beachten, daß die entsprechende Anwendung in der besonderen Eigenart des Lizenzvertrages ihre Grenzen hat. Ohne Bedenken kann jedenfalls dem Lizenznehmer das Recht der Wandlung oder Minderung entsprechend § 462 BGB. gegeben werden. Ferner wird der Lizenzgeber dann analog § 463 BGB. auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung haften, wenn er die mangelnde technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung arglistig verschwiegen hat. Eine Haftung auf Schadensersatz gemäß § 463

Satz 1 BGB. wird dann in Betracht kommen, wenn die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung ausdrücklich als zugesicherte Eigenschaft zum Inhalt des Lizenzvertrages geworden ist.

Schließlich kann eine Anwendung der kurzen Verjährungsfristen des § 477 BGB. deswegen nicht in Erwägung gezogen werden, weil zur Feststellung der Brauchbarkeit und Ausführbarkeit einer Erfindung aus naheliegenden Gründen eine längere Zeit erforderlich ist, als zur Feststellung von Sachmängeln bei körperlichen Gegenständen, auf die diese Vorschrift zugeschnitten ist. Es müssen daher die regelmäßigen Verjährungsfristen gelten[95].

2. *Die Ertragsfähigkeit der Erfindung*

§ 11

Nach allgemeiner Auffassung gehört die Rentabilität der Erfindung zum vollen Risiko des Lizenznehmers[96]. Hiergegen ist nichts einzuwenden.

Mit der Erteilung der Lizenz begibt sich der Patentinhaber der Möglichkeit, unmittelbar auf die Gestaltung der Ertragsfähigkeit der Erfindung einzuwirken. Er hat darauf verzichtet, den Gewinn der Erfindung unmittelbar und alleine zu ziehen. Seine Aufgabe und Tätigkeit hat sich darin erschöpft, daß er die Erfindung technisch ausführbar und brauchbar gestaltete. Darüber hinaus liegt es dem Lizenznehmer im Interesse seines eigenen finanziellen Erfolges ob, die wirtschaftliche Ertragsfähigkeit der Erfindung im Rahmen seines Könnens herbeizuführen. Deshalb muß er das Risiko selbst für diejenigen Umstände übernehmen, welche sich seiner Einwirkung entziehen, die jedoch für den wirtschaftlichen Erfolg der Erfindung entscheidend sein können,

---

95. So RGZ., Bd. 82, S. 159 für den Fall der Überlassung eines Geheimverfahrens; vgl. ferner Pietzcker, § 6, Anm. 12; Krauße, § 9, Anm. 3 2 a.

96. Pietzcker, § 6, Anm. 12; Krauße, § 9, Anm. 3 II b; Klauer-Möhring, § 9, Anm. 10 b; RGZ., Bd. 33, S. 103; Bd. 75, S. 402; Bd. 106, S. 366; RG. vom 29. 4. 31 in MuW. 1931, S. 441; RG. vom 23. 4. 1932 in GRUR. 32, S. 865.

Umstände, wie das plötzliche Auftauchen besserer Erfindungen, Änderungen der Mode u. ä. War für ihn bei Abschluß des Lizenzvertrages die Chance gewinnbringenden Erfolges entscheidend, so muß er andererseits das Fehlschlagen seiner Spekulation in Kauf nehmen. Das Risiko etwaiger Ertragslosigkeit der Erfindung, das den Lizenzgeber dann treffen würde, wenn er die Erfindung selbst ausnutzen und damit die Chance höheren Gewinnes behalten würde, geht somit im Falle der Lizenzerteilung sinngemäß auf den Lizenznehmer über.

Nur eine scheinbare Ausnahme von diesen Grundsätzen ist es, wenn das Reichsgericht in der Entscheidung vom 20. März 1935[97] den Irrtum über die Kalkulationsgrundlage als erheblich bezeichnet hat; denn dieser Erkenntnis lagen besondere Umstände zugrunde. Die Parteien hatten nämlich den Lizenzvertrag auf Grund einer Berechnung der Gewinnmöglichkeiten geschlossen, wobei die Lizenznehmerin sich in dem Preis eines erheblichen Postens geirrt hatte. Für diesen besonderen Fall hat das Reichsgericht ausgesprochen, daß d a n n ein erheblicher Irrtum im Sinne des § 119 BGB. vorliege, wenn der irrende Teil die Bedeutung der Berechnung für den Entschluß des anderen Teiles zum Vertragsschluß erkenne und beide Teile die Berechnung der Gewinnmöglichkeiten übereinstimmend als die Grundlage ihres Vertrages betrachteten[98].

Handelt es sich dagegen lediglich um einen einseitigen Kalkulationsirrtum des Lizenznehmers, ohne daß die oben wiedergegebenen weiteren Voraussetzungen gegeben sind, so ist ein Anfechtungsrecht nicht anzuerkennen, da weder ein Irrtum in der Erklärungshandlung, noch ein solcher über den Inhalt der Erklärung, sondern ein unbeachtlicher Irrtum im Beweggrunde vorliegt, der in den vollen Risikobereich des Lizenznehmers fällt.

---

97. GRUR. 1935, S. 890.

98. Ein Wegfall der Geschäftsgrundlage ist in diesem Falle vom Reichsgericht nicht angenommen worden, offenbar deswegen nicht, weil die Geschäftsgrundlage objektiv die gleiche geblieben ist und lediglich ein Irrtum in der Vorstellung des Lizenznehmers hinsichtlich der Geschäftsgrundlage bestand.

Zweites Kapitel

Schweizerisches Recht

§ 12

Das Schweizerische Patentgesetz[1] erwähnt neben der Übertragung eines Patentes die Erteilung einer Lizenz an ihm durch folgende Bestimmung des Art. 9 Abs. 1:

„Das Patent ist übertragbar und vererblich. Es kann zum Gegenstand einer Lizenz gemacht werden, die einen Dritten zur Benützung der Erfindung bemächtigt."

Aus dem Wortlaut und Sinn dieser Vorschrift ist mit Deutlichkeit zu entnehmen, daß im Schweizerischen — wie im Deutschen — Recht, der regelmäßige Inhalt des Lizenzversprechens nicht in einem bloßen Verzicht des Patentinhabers auf seine Verbotsrechte gegenüber dem Lizenznehmer besteht. Die Fassung des Art. 9 Abs. 1 schw.PG.: „ . . . einer Lizenz . . ., die einen Dritten zur Benützung der Erfindung ermächtigt" läßt vielmehr erkennen, daß der Lizenzvertrag die positive Verpflichtung des Patentinhabers enthält, dem Lizenznehmer die Benutzung der geschützten Erfindung zu gestatten und auch zu gewährleisten[2]. Wie sich im einzelnen diese Gewährleistungspflicht gestaltet, ist nicht aus dem schweizerischen Patentgesetz, sondern aus der besonderen Rechtsnatur des abgeschlossenen Lizenzvertrages zu entnehmen[3].

Nach ständiger Rechtsprechung der schweizerischen Gerichte[4] und nach durchaus herrschender Lehre[5] bewirkt die

1. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente vom 21. Juni 1907, abgeändert durch die Bundesgesetze vom 9. Oktober 1926 und vom 21. Dezember 1928, im folgenden als schw. PG. zitiert.

2. Vgl. Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 10; Guyer, Einführung, S. 48; Mertz, S. 8.

3. Guyer, Einf., S. 50.

4. Siehe insbes. Bundesgericht vom 13. 3. 1908 in ZR. VII, S. 213 ff., insbes. S. 217.

5. Vgl. Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 13; Mertz, S. 10; Guyer, Einf., S. 50.

Mannigfaltigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten eines Lizenzvertrages, daß die Lizenz sich mit keinem der bekannten Gebrauchsrechte wie Pacht, Miete oder Verlagsvertrag völlig deckt. Dagegen ist zweifellos eine Ähnlichkeit mit den genannten Rechtsverhältnissen gegeben, so daß u. U. gewisse für jene geltende Grundsätze auch für die Lizenzerteilung angewandt werden können. Am nächsten werden die meisten Lizenzverträge dem Kauf oder der Pacht eines Rechtes kommen, und dementsprechend können die für diese Rechtsformen geltenden gesetzlichen Bestimmungen häufig zur Anwendung gelangen.

Allerdings wird anerkannt, daß dem Lizenzvertragsverhältnis in der Regel ein spekulatives Element innewohnt, so daß die Frage nach der richtigen Risikoverteilung auch hier entscheidende Bedeutung gewinnt[6]. In der Entscheidung vom 30. Juni 1916 bringt das Bundesgericht[7] diesen Gedanken zum Ausdruck, indem es aus der Übernahme einer besonders hohen Lizenzgebühr seitens des Lizenznehmers den Schluß zieht, daß dieser sich hierzu nicht verstanden hätte, wenn er das Risiko für den materiellen Bestand des Patentes hätte übernehmen sollen.

Die genannte Entscheidung enthält weiterhin einige grundsätzliche Bemerkungen, die als Grundlage für die weiteren Ausführungen dienen mögen.

Das Bundesgericht führt a. a. O. aus, daß die Einräumung einer Lizenz an einem Patent nur den Sinn haben könne, daß damit ein eigentliches vollgültiges Lizenzrecht versprochen werde, Gegenstand des Lizenzvertrages müsse also ein unanfechtbares Patentrecht sein. Im Sinne dieser Vertragsauslegung entspreche es der Natur des Lizenzvertrages, daß der Lizenzgeber dem Lizenznehmer ordentlicherweise für den Bestand des Patentrechtes, auf das sich die eingeräumte Lizenz beziehe, im Sinne einer Gewährleistungspflicht einzustehen habe[8]. Auf Grund dieser Gewährleistungspflicht könne der Lizenznehmer im Falle der Ungültigkeit des Patentes die ausbedungenen Lizenzzahlungen verweigern und zwar je nach den Umständen des Falles aus

6. Zu vergleichen BGE., Bd. 53, Teil II, S. 139.
7. BGE., Bd. 42, Teil II, S. 410 ff.
8. Vgl. ZR., Bd. 2, S. 193; HE., Bd. 17, S. 229 ff.

Art. 17 a.OR. = Art. 20 OR. (Nichtigkeit des Lizenzvertrages wegen Unmöglichkeit der Lizenzgewährung) oder aus Art. 95 a.OR. = Art. 82 OR. (Einrede des nichterfüllten Vertrages) oder aus Art. 122 a.OR. = Art. 107 OR. (Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung) oder aus Art. 145 a.OR. = Art. 119 OR. (Erlöschen des Vertrages wegen Unmöglichwerden der Lizenzgewährung) oder endlich aus den Grundsätzen über die Gewährleistung für verkaufte oder zur pachtweisen Ausnützung überlassene Rechte.

Diesen Grundsätzen entsprechend wird in der Rechtslehre[9] anerkannt, daß der Lizenzgeber ebenso wie der Verkäufer eines Patentes für dessen Bestand, für die Ausführbarkeit der Erfindung und Erreichung des beschriebenen Erfindungserfolges hafte. Auch darüber herrscht in Rechtsprechung[10] und Schrifttum[11] Einigkeit, daß eine Haftung des Lizenzgebers für die Rentabilität der Erfindung nicht sattfinde. Maßgebend ist auch hierbei der Gedanke, daß derjenige, der neue Erfindungen in die Praxis übernimmt, sich bewußt sein muß, daß er ein gewisses Risiko hinsichtlich der Entwicklung des Marktes, Leistung der Konkurrenz, Auftauchen neuer besserer Erfindungen usw. läuft[12].

Insofern ergeben sich aus dem schweizerischen Recht keine Besonderheiten gegenüber den oben erörterten Haftungsgrundsätzen nach deutschem Recht.

Dagegen wird in der Literatur[13] die Ansicht vertreten, daß im Falle der Nichtigkeit des Patentes der Lizenzvertrag — anders als im deutschen Recht — von Anfang an ungültig sei. Diese Verschiedenheit der Rechtsauffassungen ist zu erklären aus dem Unterschied der Patenterteilungssysteme beider Länder. In Deutschland unterliegt jede Erfindung einer Vorprüfung durch das Patentamt hinsichtlich ihrer Neuheit und gewerblichen Verwertbarkeit, ehe ein Patent auf sie erteilt wird (sog. Vorprüfungssystem). Dementsprechend stellt das auf diese Weise zustandegekommene Patent im Rechtsverkehr einen anderen tatsächlichen

9. Siehe insbes. Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 19.
10. ZR., Bd. 11, S. 328.
11. Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 21.
12. So Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 9.
13. Weidlich-Blum, Art. 9, Anm. 19.

Wert dar als ein Patent, das — wie im schweizerischen Recht — auf die bloße Anmeldung hin ohne Prüfung des Erfindungscharakters erteilt wird (sog. Anmeldesystem). Eine Untersuchung, ob die angemeldete Erfindung alle Eigenschaften einer nach dem Gesetz und der Wissenschaft schutzfähigen Erfindung habe, nimmt das schweizerische Patentamt (Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum) nicht vor[14]. Dieser Regelung entsprechen bestimmt Art. 3 schw.PG., daß die Patente ohne Gewährleistung des Vorhandenseins, des Wertes oder der Neuheit der Erfindung gewährt werden. Es leuchtet ein, daß ein unter solchen Bedingungen zustandegekommenes Patent nicht diejenigen tatsächlichen Wirkungen haben kann, wie ein unter Vorprüfung erteiltes. Hieraus folgt für das schweizerische Recht, daß eine tatsächliche Schutzwirkung des Patentes bis zum Augenblick der Nichtigkeitserklärung nicht in dem Sinne gegeben ist, wie im deutschen Recht. Der Lizenzvertrag über ein später für nichtig erklärtes schweizerisches Patent ist demnach entsprechend der Rückwirkung der Nichtigkeitserklärung[15] von Anfang an ungültig.

Eine weitere Besonderheit gegenüber dem deutschen Recht ergibt sich aus der sog. Beweisfunktion des Patentregisters. Die Patentrolle des deutschen Rechts beschränkt sich auf die Legitimation des eingetragenen Patentinhabers; sachlich-rechtlich haben Eintragungen in sie keine Bedeutung[16]. Nach Art. 9 Abs. 3 des schweizerischen Patentgesetzes bedarf es zwar zur Übertragung eines Patentes „des Eintrags im Patentregister nicht; jedoch gilt gegenüber gutgläubigen Dritten als berechtigt, wer im Patentregister als Patentinhaber eingetragen ist".

Zur Erläuterung dieser Vorschrift möge als Beispiel folgender Fall dienen:

A hat als eingetragener Patentinhaber sein Patentrecht an B übertragen, ohne daß B im Patentregister als neuer Patentinhaber eingetragen wird. — Eine solche Übertragung ist kraft ausdrücklicher Vorschrift des Art. 9 Abs. 3 schw.PG. voll gültig. — Wenn nun A dem C, der von der Abtretung des Patentes an B

14. Guyer, Einf., S. 18.
15. Vgl. Weidlich-Blum, Art. 16, Anm. 20.
16. Vgl. § 24 PG.

nichts weiß, eine Lizenz erteilt, so muß B als wirklicher Patentinhaber diese gegen sich gelten lassen. C erwirbt demnach eine vollgültige Lizenz, und kann seinerseits allerdings Rechte aus seiner Lizenz (z. B. Untersagungsrechte) gutgläubigen Dritten gegenüber nur dann herleiten, wenn die Lizenzerteilung im Patentregister eingetragen wird. Das ergibt sich aus der ausdrücklichen Vorschrift des Art. 9 Abs. 3 letzter Satz schw.PG.: „Gutgläubigen Dritten gegenüber sind Lizenzerteilungen nur wirksam, wenn sie im Patentregister eingetragen sind."

Schließlich folgt eine weitere Besonderheit gegenüber dem deutschen Lizenzvertragsrechte noch aus Art. 20 des schw.PG. Auf Grund des Abs. 1 dieser Vorschrift kann für den Fall, daß das Patent einem Bewerber erteilt worden ist, „der weder Urheber der Erfindung noch dessen Rechtsnachfolger war, noch aus anderen Rechtsgründen Anspruch auf die Erteilung des Patentes hatte", „der Verletzte statt der Nichtigkeitserklärung die Abtretung des Patentes verlangen", — eine Manßahme, die das deutsche Recht nicht kennt.

Hierzu folgendes Beispiel: A hat sich ein Patent für eine Erfindung eintragen lassen, deren maßgebende Gedanken er dem B „entwendet hat". Jetzt kann B entweder nach Art. 16 Ziff. 2 des schw.PG. (der Patentnehmer ist nicht Urheber der Erfindung) das Patent für nichtig erklären lassen, er kann aber auch statt dessen gemäß Art. 20 Abs. 1 schw.PG. die Abtretung des Patentes an sich verlangen. Problematisch werden die Folgen einer solchen Abtretung dann, wenn — um bei dem erwähnten Beispiel zu bleiben — A inzwischen dem gutgläubigen C eine Lizenz erteilt hat.

Die Frage nach dem Schicksal einer solchen Lizenz hat bei der Beratung des schweizerischen Patentgesetzes einen großen Raum eingenommen[17]. Der Regelung des bundesrätlichen Entwurfs, daß eine Lizenz, die der unberechtigte Patentinhaber gutgläubigen Dritten erteilt hatte, bestehen bleiben und lediglich das Recht auf die Lizenzgebühren auf den berechtigten Patentinhaber übergehen sollte, wurde mit Recht entgegengehalten, man könne

17. Vgl. hierzu und zum Folgenden Weidlich-Blum, Art. 20, Anm. 6.

nicht verlangen, daß derjenige, dem seine Erfindung gestohlen wird, nun auch noch die vielleicht äußerst ungünstigen Lizenzbedingungen anerkennen müsse, die der „Entwender" mit Dritten abgeschlossen habe. Man entschloß sich daher, das Problem entsprechend der Vorschrift des Art. 20 Abs. 2 schw.PG. zu lösen, welche bestimmt, daß die inzwischen erteilten Lizenzen dahinfallen. „Gutgläubige Lizenznehmer haben jedoch, vorausgesetzt, daß sie bereits Veranstaltungen zur gewerbsmäßigen Benützung des Patentes getroffen haben, Anspruch auf Erteilung einer Lizenz gegen angemessene Entschädigung" (Art. 20 Abs. 2 schw.PG.).

Demnach würde — auf unser Beispiel angewandt — nicht den berechtigten Patentinhaber B das Risiko für die inzwischen von A an C erteilten Lizenzen treffen, sondern den C, dessen Lizenz ungültig wird. Eine Milderung dieses Risikos tritt allerdings dadurch ein, daß C berechtigt ist, von B eine Zwangslizenz gegen angemessene Entschädigung zu verlangen. (So Art. 20 Abs. 2 schw.PG.)

Drittes Kapitel

Das Recht des früheren österreichischen Bundesstaates

§ 13

Wenn im folgenden Abschnitt auf das Lizenzvertragsrecht des früheren österreichischen Bundesstaates eingegangen werden soll, so vor allen Dingen deswegen, weil es trotz wesentlicher Übereinstimmung in den Grundanschauungen einige interessante Besonderheiten gegenüber dem deutschen Recht aufweist.

Das österreichische Patentgesetz[1], das mit einigen Abänderungen auch in der früheren Tschechoslowakei galt, hat das Recht der Lizenz durch einige zusammenhängende Bestimmungen ausführlicher geregelt als das deutsche Patentgesetz. Zunächst enthält § 20 öst.PG. folgende gesetzliche Begriffsbestimmung der Lizenz:

„Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benutzung der Erfindung dritten Personen für das ganze Geltungsgebiet des Patentes oder für einen Teil desselben mit oder ohne Ausschluß anderer Benutzungsberechtigter zu überlassen (Lizenz)."

Aus dieser Vorschrift folgt für die rechtliche Natur der Lizenz, daß deren Wesen in der Übertragung eines Teiles des Rechtes an dem Patent, nämlich des Benutzungsrechtes, liegt, daß also keineswegs ein bloßes „Pactum de non petendo" vorliegt[2].

Der Lizenzvertrag selbst hat auch in das österreichische PG. keinen Eingang gefunden, so daß es ebenso wie in Deutschland der Rechtslehre und Rechtsprechung überlassen

---

1. Gesetz vom 11. 1. 1897 in der Fassung der Verordnung vom 23. 9. 1925. — Bundesges.Bl. 1925, Nr. 366. — Im folgenden öst.PG. zitiert.

2. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 20, Anm. 1.

blieb, die maßgebenden Gesichtspunkte herauszuarbeiten. Im wesentlichen sind die Ergebnisse die gleichen wie im deutschen Recht.

Ausgangspunkt für die Betrachtungen in der österreichischen Literatur bildet ebenso wie in der deutschen die Erkenntnis, daß der Lizenzvertrag nach der herrschenden Meinung ein besonderes rechtliches Gebilde ist, das zwar Ähnlichkeiten mit dem Pachtvertrag im Sinne des § 1091 a.BGB., dem Kauf einer gehofften Sache nach § 1065 a.BGB. oder auch dem Verlagsvertrag gemäß den §§ 1172, 1173 a.BGB. aufweist, das aber in erster Linie aus seiner eigenen Natur, den Bedürfnissen des Verkehrs und insbesondere aus dem zu erforschenden Willen der Parteien zu erklären ist[3]. Auch wird anerkannt, daß es sich oft um ein gewagtes Geschäft im Sinne der §§ 1267 ff. a.BGB. handelt.

Diese Gleichheit der Grundanschauungen führt mit Notwendigkeit zu den gleichen Ansichten über den Einfluß von Mängeln des Patentes auf den Lizenzvertrag, wie im deutschen Recht. Hier wie dort führt die Nichtigkeit des Patentes nicht zu einer ex tunc-Nichtigkeit des Lizenzvertrages, sondern sie hat die Wirkung, daß die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebühren spätestens mit dem Zeitpunkt der Nichtigkeitserklärung des Patentes entfällt[4]. — Ein besonderer Grund, dem Patent tatsächliche Wirkungen bis zu seiner Nichtigkeitserklärung abzusprechen, wie wir es für das schweizerische Recht kennenlernten, besteht nicht, da das österreichische Patent ebenso wie das deutsche auf Grund einer Vorprüfung erteilt wird. (Vgl. §§ 55 ff. öst.PG.)

Die Grundlage für die Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers bildet bei den die Regel ausmachenden entgeltlichen Lizenzverträgen die entsprechende Anwendung der §§ 922, 923, 932 a.BGB.[5] Danach leistet derjenige, der „eine Sache auf entgeltliche Art einem anderen überläßt", Gewähr, daß sie „die ausdrücklich bedungenen oder gewöhnlich dabei vorausgesetzten Eigenschaften" habe und daß sie „der Natur des

3. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 20, Anm. B 1.
4. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 20, Anm. B 3 d.
5. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 20, Anm. B 6.

Geschäfts oder der getroffenen Verabredung gemäß benützt und verwendet werden könne" (§ 922 a.BGB.).

Unter dem Begriff „S a c h e n" im Sinne dieser Vorschrift fallen nicht nur körperliche Gegenstände, sondern auch Rechte[6]. Zu den E i g e n s c h a f t e n eines Patentes als eines zeitlich beschränkten Rechtes gehören ebenso wie die Tatsache, daß es bereits abgelaufen ist[7], auch die Umstände, auf denen die spätere Nichtigkeit oder Abhängigkeit des Patentes beruhen. Dagegen ist der wirtschaftliche Erfolg weder wesentlich für die Entstehung noch für den Bestand des Patentes und bildet daher keine Eigenschaft eines solchen Rechtes. Der Umstand, daß sich die Herstellung der patentierten Gegenstände für den Lizenznehmer als nicht rentabel erweist, kann daher keinen Gewährleistungsmangel begründen[8].

Der Umfang der Gewährleistung des Lizenzgebers ergibt sich aus § 932 a.BGB. Gänzliche Auflösung des Vertrages (Wandlung) kann vom Lizenznehmer verlangt werden, wenn die die Gewährleistung begründenden Mängel von der Art sind, daß sie nicht mehr behoben werden können und den ordentlichen Gebrauch der Sache verhindern. Das ist vor allen Dingen der Fall bei Nichtigkeit des Patentes, bei vollkommener Unbrauchbarkeit der Erfindung, aber auch bei offensichtlicher Teilnichtigkeit des Patentes, und zwar dann, wenn der übrigbleibende Schutzumfang des Patentes nicht ausreicht, um die wettbewerbsfähige Ausübung des Lizenzrechtes zu ermöglichen.

Hingegen kann gemäß § 932 a.BGB. der Lizenznehmer lediglich „eine angemessene Minderung des Entgelts oder die Verbesserung oder den Nachtrag des Fehlenden fordern", wenn „der Mangel den ordentlichen Gebrauch nicht verhindert oder wenn er behoben werden kann". Dies ist beispielsweise der Fall bei Feststellung der Abhängigkeit der Erfindung von dem Patent eines anderen, welcher Mangel durch Vereinbarung des Lizenzgebers mit dem Inhaber des älteren Patentes, von dem das seine abhängig ist, behoben werden kann.

---

6. So Pisko bei Klang, Vorbem. B I 1 vor den §§ 922—933 a.BGB.
7. Pisko bei Klang, Anm. A I 1 c, zu § 922 a.BGB.
8. So Pisko a. a. O.

Eine unerhebliche Minderung des Wertes kommt kraft ausdrücklicher Vorschrift des § 932 Abs. 2 a.BGB. in allen erwähnten Gewährleistungsfällen nicht in Betracht.

Eine Schadensersatzpflicht des Lizenzgebers tritt — ebenso wie im deutschen Recht — nur dann ein, wenn ihm selbst ein Verschulden trifft, wenn er also z. B. in Kenntnis der die Gewährleistung begründenden Umstände den Lizenzvertrag abschloß (vgl. § 932 Abs. 1 Satz 2 a.BGB.).

Bei unentgeltlicher Übertragung der Lizenz, worunter in der Hauptsache die Schenkung zu verstehen sein wird, findet eine Gewährleistung für Mängel entsprechend der Vorschrift der §§ 938 ff. a.BGB. nicht statt. Es tritt aber eine Haftung entsprechend § 945 a.BGB. für den Fall ein, daß der Lizenzgeber wissentlich an einem ihm nicht zustehenden Patentrecht eine Lizenz gewährt[9].

Von den lizenzrechtlichen Sonderbestimmungen des österreichischen Patentgesetzes verdienen folgende Vorschriften im Rahmen dieser Arbeit besondere Erwähnung:

Die §§ 23, 24 öst.PG. enthalten eine klare Regelung der dinglichen Wirkung der Lizenz. Zunächst ist in § 23 Abs. 2 öst.PG. klargestellt, daß der Zeitpunkt der Erwerbung einer Lizenz sich — wie im deutschen Recht — nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes richtet. Anders als im deutschen Recht tritt aber die dingliche Wirkung einer Lizenz erst dann ein, wenn die Lizenz im Patentregister eingetragen ist. (§ 23 Abs. 2 Satz 2 öst.PG.: „Dritten Personen gegenüber werden die Lizenzrechte erst mit der Eintragung in das Patentregister wirksam.") Als natürliche Folge dieser Publizitätswirkung des Patentregisters bestimmt dann § 24 öst.PG., daß der Erwerber eines Patentes die darauf haftenden Lasten übernimmt, welche im Zeitpunkt der Überreichung des Eintragungsgesuches bei dem Patentamte aus dem Patentregister ersichtlich oder zur Eintragung ordnungsgemäß angemeldet sind. Unter den Lasten im Sinne dieser Vorschriften sind in erster Linie dingliche Lizenzen zu verstehen[10].

9. Vgl. hierzu Swoboda bei Klang, Anm. zu § 945 a.BGB.

10. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 24, III.

Ein bedeutsames Rechtsinstitut, das auch noch in anderem Zusammenhange der Erwähnung bedarf[11], ist die in § 25 öst.PG. geregelte Streitanmerkung. Diese kann u. a. in das Patentregister eingetragen werden, wenn bei den Gerichten eine Streitigkeit über ein dingliches Recht an einem Patent, also z. B. über eine dingliche Lizenz, anhängig ist. Sie „hat die Wirkung, daß die Entscheidung auch gegen diejenigen Personen, welche erst nach dem Zeitpunkte des Einlangens des Gesuches um Streitanmerkung beim Patentamte Eintragungen in das Patentregister erwirkt haben, ihre volle Wirksamkeit äußert".

Der Erwerb eines mit Streit vermerkten Patentes bedeutet also für den Erwerber die Mitübernahme des Risikos, im Falle ungünstiger Entscheidung des Streits, die Wirksamkeit desselben auch gegen sich voll anerkennen zu müssen. Es tritt demnach zunächst eine Erweiterung der Rechtskraftwirkung des Urteils, für das die Streitanmerkung eingetragen ist, ein. Darüber hinaus wird aber auch durch eine begründete Streitanmerkung — wie im folgenden auszuführen sein wird — der Schutz des guten Glaubens an das Patentregister, den das österreichische PG. kennt, zerstört.

Zur Erläuterung dieses Grundsatzes bedarf es einer näheren Erörterung der §§ 28, 29 öst.PG.:

§ 28 öst.PG. regelt die Nichtigkeitserklärung des Patentes und unterscheidet hierbei:

1. den Fall, daß der Gegenstand nicht patentfähig sei und
2. den Fall, daß die Erfindung Gegenstand des Patentes oder Privilegiums eines früheren Anmelders ist.

Sodann wird in § 28 Abs. 3 öst.PG. zunächst der Grundsatz ausgesprochen, daß die rechtskräftige Nichtigkeitserklärung eines Patentes auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Patentes zurückwirke. Dieser Grundsatz entspricht der deutschen Rechtsauffassung und verdient als solcher keine besondere Beachtung.

Wichtig und rechtsvergleichend bedeutsam ist jedoch die Ausnahme zu dieser Regel, die § 28 Abs. 3 Satz 2 öst.PG. bringt.

---

11. Vgl. unten S. 58 ff.

Hiernach bleiben die von dem Inhaber des für nichtig erklärten Patentes rechtmäßig gestellten, von dritten Personen redlich erworbenen und seit einem Jahre im Patentregister eingetragenen Lizenzrechte, die an einem Patent bestellt wurden, das Gegenstand des Patentes eines früheren Anmelders ist (§ 28 Abs. 1 Ziff. 2 öst.PG.) und die durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung im Sinne des § 25 öst.PG. (vgl. oben S. 57) betroffen wurden, von dieser Rückwirkung unberührt, unbeschadet der hieraus gegen den späteren Anmelder entspringenden Ersatzansprüche.

Die praktische Auswirkung dieser Vorschrift ist die, daß die Lizenz an dem Patent für die Folgezeit so anzusehen ist, als wäre sie vom Inhaber des früheren Patentes gestellt[12], der in die Rechte und Pflichten des späteren Anmelders und ursprünglichen Lizenzgebers eintritt. In diesem Falle wird in der Regel auch trotz Nichtigkeitserklärung des Patentes kein Gewährleistungsanspruch des Lizenznehmers gegen seinen ursprünglichen Lizenzgeber bestehen, da der Lizenznehmer auf Grund der Vorschrift des § 28 öst.PG. tatsächlich in keinem Augenblick an der Benutzung seines Lizenzrechtes gehindert wird[13]. Diese Folgen treten aber nur für den redlichen, d. h. gutgläubigen, seit einem Jahr im Patentregister eingetragenen, also dinglichen Lizenznehmer ein. Eine rechtlich begründete Streitanmerkung würde jedoch seinen guten Glauben zerstören.

Eine ähnliche Regelung ist vorgesehen bei der sog. Aberkennung des Patentes, eine Einrichtung, die das deutsche Patentgesetz ebenfalls nicht kennt.

Gemäß § 29 Abs. 1 öst.PG. kann das Patent unter bestimmten Voraussetzungen — auf die in diesem Rahmen nicht näher eingegangen zu werden braucht — dem unredlichen Patentinhaber aberkannt und gemäß § 29 Abs. 5 öst.PG. dem wirklich Berechtigten auf dessen Antrag übertragen werden. Für diesen Fall bestimmt § 29 Abs. 7 öst.PG.:

„Die von dem früheren Patentinhaber rechtmäßig gestellten, von dritten Personen redlich erworbenen und seit einem Jahr im

12. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 24, Anm. G.
13. Vgl. Friebel-Pulitzer, § 20, Anm. B 7.

Patentregister eingetragenen Lizenzrechte bleiben, sofern sie durch keine rechtlich begründete Streitanmerkung betroffen wurden, unbeschadet der hieraus gegen den bisherigen Patentinhaber entspringenden Ersatzansprüche, im Falle einer solchen Patentübertragung auch gegenüber dem neuen Patentinhaber aufrecht."

Auch in diesem Falle werden Gewährleistungsansprüche gegen den früheren Patentinhaber mangels einer Beeinträchtigung des Lizenznehmers nur für den Fall bestehen, daß das Patent infolge der Aberkennung untergeht, also dann, wenn der wirklich Berechtigte nicht den Übergang des Patentes auf sich beantragt. (Vgl. § 29 Abs. 5, 6 öst.PG.)

Viertes Kapitel

Französisches Recht

§ 14

Das französische Patentgesetz[1] enthält keine lizenzrechtlichen Sonderbestimmungen; es erwähnt die Lizenz nicht einmal ihrem Namen nach. Lediglich Art. 22 fr.PG. spricht in anderem Zusammenhange beiläufig von demjenigen, dem von einem Patentinhaber oder dessen Rechtsnachfolger die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung erteilt ist und meint damit offenbar den Lizenznehmer. Dementsprechend kennzeichnet die französische Literatur die Lizenz als die Übertragung des „droit d'usage", wobei „la propriété entière du brevet" dem Lizenzgeber verbleibe[2]. Dasselbe meint Pouillet, wenn er die Lizenz als das Recht zur Ausnutzung der Erfindung bezeichnet, welches der Patentinhaber einem Dritten gewährt[3]. Er fügt a. a. O. hinzu: „Cette distinction ... résulte, d'ailleurs, de la force même des choses et est consacrée par la doctrine et par la jurisprudence."

Übereinstimmend wird die Lizenz in der französischen Literatur als ein persönliches Recht bezeichnet[4].

Der Lizenzvertrag wird allgemein als ein dem Mietvertrag verwandter Kontrakt angesehen[5]. Die Gewährleistungspflicht

---

1. Loi du 5. Jouillet 1844, im folgenden fr.PG. zitiert.
2. Raulet-Muguet, S. 117.
3. „La licence est le droit accordé par le breveté à un tiers d'exploiter le brevet." Pouillet, S. 340.
4. Vgl. Pouillet, S. 340, 354; Moureaux-Weismann, S. 181; Raulet-Muguet, S. 119: „La licence confère, en principe, un droit exclusivement personel"; Wiener, S. 85: „Der Lizenznehmer kann die Lizenz nicht weiter vergeben".
5. Wiener, S. 85; Raulet-Muguet, S. 119; Moureaux-Weismann, S. 181; Pouillet, S. 355. — Jedoch findet die besondere Rechtsnatur des Lizenzvertrages durchaus Anerkennung; vgl. Raulet-Muguet, S. 119: „Nous verrons par la suite, que les règles qui gouvernent la licence sont, à bien des égard, différentes de celles du louage. Répétons le une fois encore: nous sommes ici en plein domaine du droit empirique".

des Lizenzgebers erstreckt sich generell darauf, dem Lizenznehmer den ungestörten Genuß der Erfindung zu garantieren[6].

Dementsprechend haftet der Lizenzgeber zunächst für die Nichtigkeit des Patentes. Hierbei hat sich in der französischen Literatur derselbe Streit wie in der deutschen hinsichtlich der Frage ergeben, ob der Lizenznehmer bei Nichtigkeitserklärung des Patentes die bereits gezahlten Lizenzgebühren zurückverlangen könne. Das französische Patentrecht mißt ebenso wie das deutsche dem Nichtigkeitsurteil rückwirkende Kraft bei[7]. Hieraus folgert Bédarride[8], daß der Zessionar eines Patentes — Entsprechendes gilt für den Lizenznehmer — alles zurückfordern könne, was er bezahlt hat. Er führt zur Begründung seiner Ansicht in der Hauptsache an, daß der Zessionar eine Erfindung benutzt habe, die — wie sich durch das Nichtigkeitsurteil herausgestellt habe — gemeinfrei gewesen sei[9].

Hiergegen wendet sich Pouillet[10], indem er ausführt, daß die von Bédarride vertretene Ansicht logisch sei, jedoch die tatsächlichen Gegebenheiten nicht berücksichtige[11].

Die Argumente sind also im wesentlichen dieselben wie im deutschen Recht und es entspricht durchaus dem allgemeinen Rechtsempfinden, wenn Pouillet a.a.O. weiter ausführt: „Il serait assurément injuste que le cessionaire, qui doit au breveté la source de ses bénéfices, les gardât pour lui seul, au détriment de celui sans lequel il ne les aurait jamais réalisés." Dementsprechend hat sich auch im französischen Recht die Ansicht durchgesetzt, daß bei Nichtigkeitserklärung des Patentes die bereits gezahlten Lizenzgebühren nicht zurückverlangt werden können, vielmehr tritt lediglich ein Fortfall und bei teilweiser

6. Moureaux-Weismann, S. 186: „Le licencié a, comme un locataire, droit à la garantie de paisible jouissance"; ähnlich Pouillet, S. 353; Raulet-Muguet, S. 125.

7. Wiener, S. 109.

8. Bd. I, S. 340, Nr. 353.

9. Bédarride, S. 341: „... une chose qui était dans le domaine public".

10. S. 355, Anm. 284, insbes. S. 331, Anm. 266.

11. Pouillet, S. 332: „Il y a là, selon nous — et indépendemment du système qu'on adopte sur la question de droit — une situation de fait dont il faut tenir compte."

Vernichtung des Patentes eine Minderung der zukünftigen Zahlungen ein[12].

Bei dem gemäß Art. 32 fr.PG. eintretenden Verfall (déchéance) des Patentes ist die Folge für den Lizenzvertrag die gleiche wie bei der Nichtigkeit. Allerdings tritt hier das oben[13] erörterte Problem nicht auf, da die Verfallserklärung keine rückwirkende Kraft hat, vielmehr geht der Patentinhaber gemäß Art. 32 fr.PG. seiner Rechte für die Zukunft verlustig[14].

Schließlich haftet der Lizenzgeber wie für sonstige Fehler der Erfindung entsprechend Art. 1721 CC. dafür, daß die Erfindung praktisch verwertbar ist[15].

Allgemein ist noch hinzuzufügen, daß stets erhebliche Störungen in der Benutzung der Erfindung vorliegen müssen, um die Garantiepflicht auszulösen. So stellt z. B. der bloße Umstand, daß ein Dritter sich dem Lizenznehmer gegenüber als Inhaber eines älteren Patentes ausgibt und ihn hinsichtlich der Lizenz um Auskunft bittet, keinen „trouble de jouissance" dar[16]. Auch sind Klauseln, die eine Gewährleistung bei Vernichtung des Patentes ausschließen, durchaus zulässig und nicht etwa „contraire à l'ordre public"[17].

---

12. Pouillet, S. 356: „Le porteur de licence peut demander la résiliation du contrat ou une diminution de son prix". Vgl. auch Rasch, S. 13, 14, mit weiteren Zitaten.

13. Siehe S. 116.

14. „Sera déchu de tous ses droits" (Art. 32 fr.PG.).

15. Vgl. Pouillet, S. 356; Raulet-Muguet, S. 125; Wiener, S. 85.

16. Zu vergleichen Moureaux-Weismann, S. 186; Rasch, S. 14.

17. Vgl. Raulet-Muguet, S. 125; Pouillet, S. 357.

Fünftes Kapitel

Englisches Recht

§ 15

Das englische Patentgesetz[1] enthält eine Begriffsbestimmung der Lizenz ebensowenig wie eine abschließende gesetzliche Regelung für die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien eines Lizenzvertrages. Lediglich die Bestimmungen der §§ 24 ff. engl.PG. über die Zwangslizenz enthalten einige Besonderheiten, auf die weiter unten einzugehen sein wird.

Um die Lizenz im englischen Recht besser verstehen zu können, bedarf es zunächst einer näheren Erörterung der englischen Rechtsauffassung über das Recht am Patent. Anders als im deutschen Recht, das von der positiven Natur des Patentrechtes durchdrungen ist, wird in England das Patentrecht als das unter bestimmten Voraussetzungen vom Staate verliehene Monopol betrachtet, welches die Gestalt eines den allgemeinen Gebrauch der Erfindung hindernden Untersagungsrechtes annimmt[2]. Der Grund für diese Auffassung liegt darin, daß als Ursprung des gegenwärtigen Patentrechtes das „Monopolsystem" angesehen wird, welches unter der Regierung der Königin Elisabeth durch Cecil eingeführt wurde[3].

Die heutige englische Auffassung vom Patentrecht als Monopol wird am deutlichsten durch den Wortlaut des englischen Patentbriefes veranschaulicht, dessen wesentlicher Inhalt das

1. Patents and Designs Act of 1907, amended by the Acts of 1914, 1919, 1928 and 1932; im folgenden engl.PG. zitiert.

2. Henriques, S. 1: „A patent right is a privilege granted by the Crown in the exercice of its prerogative."

3. Vgl. Terrell, S. 2. Dieses Monopolsystem kennzeichnet Griffiths, S. 1, wie folgt: „In early times the Crown assumed and exercised the right to confer trade and industrial privileges, and in the exercice of that authority it granted monopolies in respect of particular articles of trade and manufacture."

Verbot des Königs an alle Untertanen darstellt, die Erfindung in allgemeinen Gebrauch zu nehmen[4]. Ausgenommen von diesem Verbot sind nur diejenigen, die die schriftliche Einwilligung, Lizenz oder Zustimmung (consent, licence, agreement) des Patentinhabers besitzen.

Nach vorstehenden Ausführungen erscheint es folgerichtig, wenn das englische Recht in der Lizenz kein positives Benutzungsrecht am Patent — das selbst kein positives Recht darstellt —, sondern lediglich die Verzichtleistung des Patentinhabers auf das Verbietungsrecht gegenüber dem Lizenznehmer (licensee) sieht[5].

Der Lizenzvertrag selbst wird im englischen Recht nicht als ein besonderes Rechtsinstitut angesehen, vielmehr finden auf ihn die allgemeinen Regeln Anwendung[6].

Für die Gewährleistung des Lizenzgebers ist zunächst bedeutsam, daß die gewöhnliche Lizenz („mere licence") nach übereinstimmender Auffassung der Rechtslehre[7] jederzeit von beiden Parteien frei widerruflich ist. Das gilt jedoch nicht für die sog. „licence coupled with an interest", bei der über die bloße Lizenzgewährung hinaus besondere Verpflichtungen — daher auch oft „licence coupled with obligations" genannt — zwischen den Parteien bestehen, die sie für eine bestimmte Zeit binden. So hat z. B. die Praxis[8] eine solche nicht frei widerrufliche „licence

4. Vgl. Dunkhase, S. 259: „We do ... strictly command all our subjects ... that they do not at any time during the continuance of the said term of fourteen years either directly or indirectly make use or put in practice the said invention, or any part of the same, nor in any wise imitate the same."

5. Terrell, S. 253: „A licensee ... is merely permitted to do acts which would, but for the licence, be prohibited, that is to say, to use the invention as distinct from using the monopoly right which was conferred upon the patentee in respect of his invention." Walker and Foster, S. 111: „A licence does not transfer any rights of the patentee, but is merely a permission to do what otherwise would illegal."

6. Terrell, S. 255: „Agreements ... to grant licences are specifically governed by the ordinary rules relating to contract as to specific performance, consideration etc."

7. Frost, Bd. II, S. 141; Terrell, S. 263; Walker and Foster, S. 112; Griffiths, S. 85.

8. Cutlan v. Dawson in RPC., Bd. 14, S. 252.

coupled with an interest" für den Fall angenommen, daß die Lizenz zum Gebrauch von Maschinen bestimmt und mit einem Mietsvertrag verbunden war. Ähnliches muß gelten, wenn der Lizenzvertrag Bestimmungen dienstvertrags- oder gesellschaftsrechtlicher Natur enthält.

Die sog. „mere licence" bietet wegen ihrer freien Widerruflichkeit demnach hinsichtlich der Auflösbarkeit des Lizenzvertrages keine Probleme, so daß die folgenden Ausführungen im wesentlichen nur für die „licence coupled with an interest" Bedeutung gewinnen.

Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Lizenz des englischen Rechtes sich in der bloßen Verzichtleistung erschöpfe und daß eine solche Verzichtserklärung keinerlei Gewährübernahme enthalte, kommt die englische Rechtslehre in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zu der Auffassung, daß bei Fehlen einer ausdrücklichen Garantieerklärung die Nichtigkeitserklärung des Patentes das Bestehen des Lizenzvertrages und damit die Vertragsleistung des Lizenznehmers in keiner Weise beeinträchtige[9]. Es findet also grundsätzlich keine Gewährleistung des Lizenzgebers bei Nichtigkeit des Patentes statt. Eine Ausnahme wird bei Betrug und Irrtum und insbesondere für den Fall anerkannt, daß der Lizenzgeber in Kenntnis der Nichtigkeit des Patentes einen Lizenzvertrag abschließt[10].

Die Stellung des Lizenznehmers ist im englischen Recht also bedeutend ungünstiger als im deutschen und sie wird noch weiter dadurch verschlechtert, daß der Lizenznehmer — anders als im deutschen Recht — verhindert ist, selbst die Nichtigkeitserklärung

---

9. Vgl. Terrell, S. 259: „In the absence of express warranty the maxim 'caveat emptor' ordinarily applies to ... the grant of licences, and the invalidity of the patent is no defense to an action drawed by the assignor or patentee ... for royalties." Vgl. auch die bei Terrell, S. 259, Anm. 1, zitierte Rechtsprechung. — Vgl. ferner Vellard, S. 97: „Les juges anglais décident qu'il n'y a pas de garanti tacite et le licencié ne peut rien réclamer au breveté." — Ähnlich Frost, Bd. II, S. 153.

10. Terrell, S. 261: „A licensee is, of course, entitled to repudiate his licence on the ground of froud or common mistake, and the invalidity of a patent, if known to the licensor at the time of granting the licence, may be an element constituing froud; if the licensee proposes to take this course, he must plaid froud in distinct terms."

des Patentes herbeizuführen[11]. Dieses sog. „estoppel" wird gefolgert aus der in dem Abschluß eines Lizenzvertrages mit dem Patentinhaber liegenden Erklärung des Lizenznehmers, daß er das Patent während der Dauer des Lizenzvertrages in seiner Gültigkeit anerkennen und nicht berühren wolle[12].

Weitere Gewährleistungsprobleme treten in der englischen Literatur nicht auf, da ähnliche Begriffe wie „Abhängigkeit, Vorbenutzungsrecht, Einschränkung des Schutzumfanges" dem englischen Recht offenbar unbekannt sind.

Eine interessante Besonderheit für das vertragliche Lizenzrecht enthält die Bestimmung des § 24 Ziff. 1 b III des englischen Patentgesetzes. Danach kann der „Comptroller General of Patents, Designs and Trade marks", dessen Stellung in Deutschland ungefähr dem Reichspatentamte entsprechen würde, bei Erteilung von Zwangslizenzen an dritte Personen auf „equality of advantage" unter den verschiedenen Lizenznehmern bedacht sein und er darf zu diesem Zwecke die Lizenzgebühren aus früher abgeschlossenen Lizenzverträgen herabsetzen — ein Eingriff, den das deutsche Patentgesetz nicht erlaubt.

Um einen Mißbrauch des Monopolrechtes zu verhüten, können ferner unter den Voraussetzungen des § 27 Ziff. 3 a engl.PG. auch vertragliche Lizenzen durch Zwangslizenzen unter Bedingungen, die der „Comptroller" festsetzt, ersetzt werden. Als Zwangslizenzen können schließlich auch ausschließliche Lizenzen erteilt werden, die das Erlöschen aller früher erteilten Lizenzen zur Folge haben. Dem Zwangslizenznehmer kann jedoch, falls der „Comptroller" es für „fair und billig erachtet", eine Entschädigung zugunsten der betroffenen früheren Lizenzinhaber auferlegt werden[13].

---

11. Vgl. Terrell, S. 259.

12. Vgl. Frost, Bd. II, S. 148. — Das sog. „estoppel" hat keine Wirkung mehr, sobald der Lizenzvertrag beendet ist.

13. Vgl. Art. 27, Ziff. 3 c, Ziff. 6 engl.PG.

Sechstes Kapitel

Das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika

§ 16

Die Patentgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika[1] überlassen es völlig der Rechtslehre und der Rechtsprechung, die geeigneten Grundsätze für das Recht der Lizenz und des Lizenzvertrages zu ermitteln.

Kennzeichnend für die demokratische Denkweise des Amerikaners, der sich dem Staat als gleichberechtigter Vertragspartner an die Seite stellt, ist die amerikanische Anschauung vom Patent als eines Vertrages zwischen Staat und Erfinder[2]. Dieser Vertrag kommt nach amerikanischer Ansicht auf die Weise zustande, daß die Staatsregierung als Vertreterin der Allgemeininteressen das Angebot des Erfinders annimmt, seine Erfindung und die Art ihrer Ausführung öffentlich bekannt zu geben, sofern ihm dafür das ausschließliche Nutzungs- und Verkaufsrecht auf eine Reihe von Jahren verliehen wird, nach deren Ablauf die Erfindung dann für ewige Zeiten allen zugänglich sein soll. Das in der Patentanmeldung verkörperte Angebot des Erfinders geht in die Patentbeschreibung über, wenn der Staat es annimmt; die Patentansprüche legen die Bedingungen des Vertrages fest, und der Wille der Vertragschließenden ist aus der Patentschrift als ganzem zu ermitteln[3]. Die Leistung des Erfinders besteht somit in der Offenbarung seiner Erfindung und der Zahlung der Patentgebühren, während als Gegenleistung des Staates die Verleihung eines Monopols an den Erfinder angesehen wird[4].

1. Patentgesetze in der Fassung vom Juni 1934 und unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 19. Juni 1936; im folgenden am.PG. zitiert (siehe Literaturverzeichnis).
2. Vgl. Michaelis, S. 18.
3. So Michaelis, a. a. O.
4. Vgl. Michaelis, S. 19.

Auf diese Weise kommt die amerikanische Rechtsauffassung — wenn auch auf einem anderen Wege — zu derselben Ansicht über die Monopolnatur des Patentrechtes wie das englische Recht.

Dementsprechend stellt die Lizenz im Recht der USA. nicht eine positive Äußerung des Patentrechtes, sondern die Einschränkung dieses Rechtes zugunsten eines Dritten — des Lizenznehmers — dar[5].

Eine wichtige Folge dieser Anschauung ist die, daß Streitigkeiten aus dem Lizenzvertrage nicht unter die Bundesgerichtsbarkeit fallen — was der Fall wäre, wenn die Lizenzgewährung sich als Teilübertragung des Rechtes aus dem Patent darstellen würde —, sondern daß sie der Rechtsprechung der Gerichte, der Einzelstaaten unterliegen[6].

Es entspricht weiterhin der oben angedeuteten Rechtsauffassung, wenn das amerikanische Recht gleich dem englischen den Patentinhaber grundsätzlich nicht für die Rechtsgültigkeit des Patentes haften läßt und darüber hinaus es dem Lizenznehmer verbietet, die Nichtigkeit des Patentes dem Patentinhaber gegenüber geltend zu machen (sog. „estoppel"[7]).

Im Gegensatz zum englischen Recht kennt jedoch die amerikanische Rechtslehre ebenso wie die Rechtsprechung eine weitgehende Lockerung dieses Grundsatzes durch den Begriff der „eviction". Walker[8] führt hierzu aus: „A license implies that the licensee shall not be evicted from its enjoyment, and such an eviction is a defence to a suit for royalties accruing after it occured."

---

5. Vgl. Michaelis, S. 244. Vgl. ferner Thomas, S. 270: „A license passes nothing, but only makes something lawful which would have been unlawful without it."

6. So Michaelis, a. a. O.

7. Vgl. Michaelis, S. 246; Walker, Bd. II, S. 1492: „No warranty of validity of the letters Patent is implied in any license given thereunder; and a licensee may not dispute the validity of a patent in a suit for royalties"; Ellis, S. 427: „There is no implied warranty by the licensor that the patent is valid. The absence of such a warranty is a corollary to the well-established principle of law that a licensee cannot assert invalidity of the patent as a defense to payment of royalties"; ähnlich Rhodes, S. 131.

8. Bd. 2, S. 1494.

Beispielsweise tritt eine solche „eviction" dann ein[9], wenn das Patent ausdrücklich für nichtig erklärt oder zurückgenommen worden oder wenn es in einem Verletzungsprozeß als nichtig angesehen worden ist. Eine „eviction" wird also dann angenommen, wenn die Ungültigkeit des Patentes so in die Öffentlichkeit getreten ist, daß ein ungestörter Genuß des Lizenznehmers an dem Patent in Zukunft unmöglich sein wird. Ellis[10] gibt eine gute Kennzeichnung der „eviction" mit folgenden Worten: „There is a marked difference practically and commercially between a patent which is known to be invalid only by the licensee and one or two others and one which is practically universally known to be invalid, so much so that it is infringed by almost all in that line of business."

Der Lizenznehmer selbst kann also die Ungültigkeit des Patentes so lange nicht geltend machen — daran hindert ihn schon das sog. „estoppel" —, bis sie ausdrücklich ausgesprochen worden und dadurch der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Darüber hinaus wird für die Geltendmachung der „eviction" noch der Nachweis seitens des Lizenznehmers verlangt, daß er jetzt keine Nutzungen mehr aus dem Patent ziehen könne[11].

Eine „eviction" wird schließlich auch dann angenommen, wenn die Abhängigkeit des Patentes von dem älteren Patent eines Dritten festgestellt wird und dieser dem Lizenznehmer die weitere Ausbeutung der Erfindung verbietet[12].

Bei Vorliegen einer „eviction" kann der Lizenznehmer die Lizenz kündigen[13] und wird von seiner Gegenleistung frei[14].

Weitere Gewährleistungsprobleme tauchen in der amerikanischen Literatur nicht auf.

---

9. Vgl. Walker, a. a. O.

10. S. 498.

11. Vgl. Thomas, S. 271: „... it is not enough for a licensee to prove that the patent is void but he must also show that he has been deprived of the benefits secured to him under his license."

12. Vgl. Michaelis, S. 240; Walker, Bd. 2, S. 1494; Ellis, S. 499.

13. Vgl. Ellis, S. 498, 499: „Termination of license by licensee ...".

14. Michaelis, S. 246.

Siebentes Kapitel

Die gesetzgeberischen Möglichkeiten

§ 17

Bei einer rückblickenden rechtsvergleichenden Betrachtung der gesetzlichen Regelung des Lizenzvertragsrechtes in den hier behandelten Staaten ist als Ergebnis festzustellen, daß dieses praktisch so überaus wichtige Gebiet in den meisten Ländern gesetzlich überhaupt nicht erfaßt und in einigen nur kurz gestreift wird. Eine abschließende gesetzliche Regelung findet sich nirgends.

Auf die Bedeutung dieses Mangels für das deutsche Recht ist in der Literatur wiederholt hingewiesen worden[1]. Auch hat es an Vorschlägen zur Schaffung eines gesetzlichen Lizenzrechtes nicht gefehlt[2]. Mit Bedauern wurde schließlich vermerkt, daß auch die durch das Patentgesetz vom 5. Mai 1936[3] getroffene Neuregelung des Patentrechtes das Lizenzrecht nicht umfaßte.

Eine Kodifikation des Lizenzvertragsrechtes müßte als Ausgangspunkt für die weiteren Bestimmungen den Begriff der Lizenz klar herausstellen. Man könnte hierbei im Anschluß an § 20 des öst.PG.[4] diese Vorschrift etwa folgendermaßen fassen:

§ 1

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Benutzung der Erfindung dritten Personen mit oder ohne Ausschluß anderer Benutzungsberechtigter zu überlassen. (Lizenz.)

---

1. Vgl. Wildhagen in DJZ. 1914, S. 50; Kaiser, S. 65 ff., wo er dieser Frage ein ganzes Kapitel mit der Überschrift: „Der Lizenzvertrag als gesetzgeberische Aufgabe" widmet.

2. Vgl. insbes. die Stellungnahme von Hagens zu dem im Reichsanzeiger vom 11. Juli 1913 veröffentlichten Entwurf eines Patentges. in LZ. 1913, S. 721 ff., insbes. S. 801 ff.

3. RGBl. II, S. 117 ff.

4. Vgl. oben S. 53.

Die Regelung der Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien eines Lizenzvertrages könnte etwa auf folgende Weise geschehen:

§ 2

Wird nach Abschluß eines Lizenzvertrages das Patent rechtskräftig für nichtig erklärt oder erlischt es auf andere Weise, so kann der Lizenznehmer den Vertrag kündigen. Die bis dahin fälligen gegenseitigen Leistungen der Parteien bleiben von der Kündigung unberührt.

Eine Haftung des Lizenzgebers auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung findet nur dann statt, wenn ihm die Tatsachen bekannt waren, oder bekannt sein mußten, von denen er wußte oder wissen mußte, daß sie zur Vernichtung des Patentes führen würden.

§ 3

Wird das Patent nur teilweise vernichtet, so hat der Lizenznehmer grundsätzlich das Recht, die von ihm zu zahlende Lizenzgebühr nach dem objektiven Wertverhältnis der weggefallenen Leistung zu der Gesamtheit der übernommenen Leistung zu mindern.

Jedoch hat der Lizenznehmer das Recht zur Kündigung des Vertrages, wenn die teilweise Vernichtung einer völligen gleich- oder nahekommt.

Eine teilweise Vernichtung, die den Patentschutz inhaltlich im wesentlichen unberührt läßt, bleibt außer Betracht.

Für die Schadensersatzpflicht des Lizenzgebers gilt § 2 Abs. 2 entsprechend.

§ 4

Stellt sich nach Abschluß des Lizenzvertrages heraus, daß das Patent von einem anderen abhängig ist, daß Vorbenutzungsrechte an ihm bestehen, daß der von den Parteien zugrunde gelegte Schutzumfang nicht gegeben ist, oder werden Zwangslizenzen an dem Patent erteilt, so kommt eine Kündigung des Vertrages nur dann in Betracht, wenn der Lizenznehmer wegen der erwähnten Mängel sein Nutzungsrecht nicht weiter ausüben

kann und der Mangel nicht behebbar ist. In allen anderen Fällen kann der Lizenznehmer seine Gegenleistung entsprechend mindern.

§ 5

Stellt sich nach Abschluß des Lizenzvertrages heraus, daß die Erfindung unausführbar oder unbrauchbar ist, so kann der Lizenznehmer Wandlung oder Minderung verlangen.

Eine Haftung des Lizenzgebers auf Schadensersatz findet nur dann statt, wenn er den Fehler arglistig verschwiegen oder wenn er die technische Ausführbarkeit oder Brauchbarkeit der Erfindung ausdrücklich zugesichert hat.

§ 6

Die mangelnde Ertragsfähigkeit der Erfindung (Rentabilität) berührt den Lizenzvertrag nicht.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen stellen im wesentlichen eine Zusammenfassung der Grundsätze dar, die von der Rechtsprechung und Rechtslehre für das Recht des Lizenzvertrages aufgestellt wurden und wie sie sich aus der vorliegenden Arbeit ergeben haben.

Darüber hinaus wäre noch zu erwägen, aus dem österreichischen Recht das Institut der Streitanmerkung zu übernehmen (vgl. oben S. 58) und den guten Glauben des Lizenznehmers an die Patentrolle zu schützen. Eine solche Maßnahme hätte jedoch zur Voraussetzung, daß der Patentrolle entsprechend dem Patentregister des österreichischen Rechtes Publizitätswirkung zugesprochen würde (vgl. oben S. 58). Die hierzu erforderliche Gesetzesänderung würde aber die Grundfragen des patentrechtlichen Systems betreffen. Die nähere Erörterung dieser Fragen geht somit über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinaus.

Literaturverzeichnis

I. Deutsches Recht

Asch: Die Wirkung der Nichtigkeitserklärung des Patents auf den Lizenzvertrag. Diss. Erlangen 1899.

Baur: Patentlizent an Hand von Vertragsformularen der Maschinenindustrie. Diss. Heidelberg 1933.

Busse: Patentgesetz. Berlin 1937.

Damme-Lutter: Das deutsche Patentrecht. Berlin 1925.

Gierke: Deutsches Privatrecht. Bd. I. Leipzig 1895.

Hederich: Der Lizenzvertrag, erläutert an Beispielen aus der Rechtspraxis. Berlin 1937.

Heucken: Inhalt und Wesen des Lizenzvertrages unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage bei Nichtigkeitserklärung des Patents. Diss. Bonn 1929.

Jungel: Der Lizenzvertrag. Berlin und Leipzig 1937.

Kaiser: Erfinder und Patent im neuen Staat. Berlin 1934.

Kent: Das Patentgesetz. Berlin 1906.

Kisch: Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim, Berlin, Leipzig 1923.

Klauer-Möhring: Patentgesetz. Berlin 1937.

Kloeppel: Der Lizenzvertrag. Eine patentrechtliche Untersuchung. Diss. Leipzig 1896.

Kohler: Deutsches Patentrecht. Mannheim und Straßburg 1878.

— Industrierechtliche Abhandlungen und Gutachten. 1899.

— Handbuch des deutschen Patentrechts. Mannheim 1900.

Kraus: Der patentrechtliche Lizenzvertrag. Diss. München 1910.

Krauße: Das Patentgesetz. Berlin 1936.

Lehmann: Die abhängige Erfindung. Wien 1931.

Martius: Über die rechtliche Natur der Lizenzerteilung durch den Patentinhaber. Diss. Greifswald 1897.

Möller: Kommentar zum Patentgesetz. Berlin 1936.

Munk: Die patentrechtliche Lizenz. Berlin 1897.

Oertmann: Die Geschäftsgrundlage. Leipzig, Erlangen 1921.

Pietzcker: Patentgesetz. Berlin und Leipzig 1929.

Rasch: Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung. Berlin 1933.

Riemschneider-Wilcken: Patentgesetz. Berlin 1937.

Ritter: Lizenz und Lizenzvertrag im Patentrecht. Diss. Greifswald 1917.

Robolski: Theorie und Praxis des deutschen Patentrechts. Berlin 1890.

Schall: Zur Lehre vom Lizenzvertrag. Arch. f. d. Ziv. Praxis, Bd. 72, S. 128 ff.

Schlegelberger: Die Grundlagen des neuen Patentrechts. Berlin 1935.

Schlott: Haftung beim Lizenzvertrage im Patent- und Urheberrecht. Diss. Breslau 1926.
Titze: Die Unmöglichkeit der Leistung nach deutschem bürgerlichen Recht. Leipzig 1900.
— Richtermacht und Vertragsinhalt. Tübingen 1921.
— Bürgerliches Recht. Recht der Schuldverhältnisse. Berlin 1932.
Venzky: Die rechtliche Natur der patentrechtlichen Lizenz. Diss. Heidelberg 1916.

II. Schweizerisches Recht

Derichsweiler: Handbuch zum schweizerischen Patentrecht. Luzern 1934.
Gaß: Die Nichtigkeit des Patents nach schweizerischem Recht. Bern, Leipzig 1935.
Guyer: Einführung in das schweizerische Erfindungsrecht. Zürich 1916.
— Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente. Zürich 1909.
Mertz: Die patentrechtliche Lizenz. Bern 1907.
Weidlich-Blum: Das schweizerische Patentgesetz. Bern 1934—36.

III. Recht des früheren österreichischen Bundesstaates

Adler-Reik: Das österreichische Patentgesetz. Wien 1926.
Friebel-Pulitzer: Das österreichische Patentgesetz. Berlin 1936.
Klang: Kommentar zum allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch. Wien 1934.

IV. Französisches Recht

Bédarride: Commentaire des lois sur les brevets d'invention. Paris-Aix 1869.
Massius: Traité des brévets d'invention. Paris 1931.
Moureaux-Weismann: Les brévets d'invention. Paris 1926.
Raulet-Muguet: Les brévets d'invention. Paris 1935.
Pouillet: Traité théorique et pratique des brévets d'invention et des secrets de fabrique. Paris 1915.
Wiener: Das französische Patentwesen. Mannheim/Leipzig 1913.

V. Englisches Recht

v. Beseler: Englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch der Rechts- und Geschäftssprache. Berlin 1926.
Dunkhase: Englisches Patent- und Mustergesetz. Berlin 1909.
Frost: Treatise on the law and practice relating to letters patent for invention. London 1906.
Fletcher-Moulton and *Evans-Jackson:* The patents, designs and trademarks acts. London 1930.
Griffiths: Patent law and practice. London 1928.
Henriques: Patents conveyancing. London 1927.

Inhulsen: Die englischen Patentmustergesetze und Ausführungsvorschriften. Berlin 1934.
Terrell-Jones: The law and practice relating to letters patent for inventions. London 1934.
Vellard: Études sur le patent law anglais. Paris 1932.
Walker and *Foster:* Patents for inventions. London 1922.

VI. Recht der USA.

Deller-Walker: On Patents. New York 1937.
Ellis: A treatise on the law of patent assignments and licenses. New York 1936.
Michaelis: Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts. Berlin 1932.
—· Patentgesetze der Vereinigten Staaten von Amerika. Berlin 1937.
Richards und *Geier:* Das amerikanische Patent-Muster- und Warenzeichenrecht. Berlin 1930.
Rhodes: Patent law. New York and London 1931.
Thomas: Practical Patent law. New York 1932.

Lebenslauf

Gerhard Paul Theodor Wiese wurde geboren am 2. Juli 1910 zu Danzig als Sohn des Oberzahlmeisters Paul Wiese. Er besuchte von 1917 bis 1920 das Königliche Gymnasium zu Danzig und von 1920 bis 1929 die Hohenzollernschule zu Berlin-Schöneberg, wo er im Jahre 1929 die Reifeprüfung ablegte.

Nach dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Berlin und Heidelberg legte er am 15. 3. 1934 die erste juristische Staatsprüfung vor dem Kammergericht in Berlin mit dem Prädikat „gut" ab. Nach Beendigung des Justizausbildungsdienstes bestand er am 16. 12. 1937 in Berlin die Große Juristische Staatsprüfung mit dem Prädikat „befriedigend". Er wurde anschließend als Gerichtsassessor in den Justizdienst übernommen und am 1. 8. 1941 zum Landgerichtsrat bei dem Landgericht Berlin ernannt.

Nach gut bestandener mündlicher Prüfung wurde er am 25. 9. 1940 zum Doktor der Rechte promoviert.

Er nahm als Leutnant d. B. in einem Schützenregiment an den Feldzügen auf dem Balkan und im Osten teil und starb dort am 19. Oktober 1941 den Soldatentod für Führer und Großdeutschland.